



SUSANA COUTO GONÇALVES

A MARCA DE COR

DISSERTAÇÃO COM VISTA À OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM DIREITO
- NA ESPECIALIDADE DE DIREITO INTERNACIONAL E EUROPEU -

ORIENTADORA – PROF.^a DOUTORA CLÁUDIA TRABUCO

Março - 2018

DECLARAÇÃO ANTIPLÁGIO

Declaro por minha honra que o trabalho apresentado é original e que todas as minhas citações estão corretamente identificadas.

Tenho consciência de que a utilização de elementos alheios não referenciados constitui uma grave falta ética e disciplinar.

Alicante, 15 de março de 2018

AGRADECIMENTOS

À Prof.^a Doutora Cláudia Trabuco, pela honrosa disponibilidade para orientar este trabalho e pelo valioso apoio prestado.

Ao Prof. Doutor Francisco Pereira Coutinho, pela sua generosa amabilidade e atenção ao longo de todo o meu percurso.

À FDUNL, por ter sido a minha segunda casa durante cinco anos, da qual levo inúmeras recordações e onde tanto cresci, tanto a nível pessoal como profissional.

Ao EUIPO, pela oportunidade e pela experiência tão relevante, que só uma Instituição com tal dimensão e excelência pode proporcionar.

Ao meu pai, por ser uma constante fonte de conhecimento, inspiração e motivação e a quem devo um reconhecimento especial pela sua presença incansável e apoio inexcedível.

À minha mãe, por ser o meu porto seguro, pela estabilidade emocional, força e confiança para enfrentar qualquer desafio.

À minha irmã, por ser parte de mim.

RESUMO

Esta dissertação visa abordar o problema controverso da proteção jurídica da marca de cor.

Basta pensar na hipótese (real e não ficcional) de um concorrente se apropriar, indefinidamente, de uma cor, do arco-íris, por exemplo, como marca, para se perceber, de imediato, a tensão entre exclusividade e disponibilidade do sinal, o impacto concorrencial e a importância teórica e prática do tema.

Na introdução, trata-se do enquadramento e da delimitação objetiva da dissertação. A tutela da marca composta exclusivamente por uma só cor, sem contornos, abstratamente considerada, é, essencialmente, mas não exclusivamente, a modalidade à volta da qual se colocam as maiores e fundadas dúvidas, atendendo à sua especificidade e aos valores e interesses em presença.

No primeiro capítulo, efetua-se uma incursão breve aos chamados sinais não convencionais, nos quais se inclui a marca de cor única.

No segundo capítulo, faz-se um ponto de situação, legal, jurisprudencial, doutrinário e de prática registal, numa perspetiva centrada na marca da UE.

No último capítulo, procura-se a resposta para as questões principais suscitadas.

A atenção especial ao Regulamento da marca da União Europeia nº 2017/1001, de 14/06/2017, aplicável desde 1/10/2017, é uma opção pensada, tendo em conta a especialização deste mestrado, por ser um diploma pioneiro, no espaço da União Europeia, com alterações relevantes, entre as quais a supressão do requisito de representação gráfica do sinal distintivo. Também inclui as cores pela primeira vez, no que diz respeito a fontes de direito da UE, no elenco exemplificativo de sinais passíveis de constituírem uma marca.

O contributo deste trabalho, se algum tiver, não se confina, todavia, à marca da UE, mas abrange, a curto prazo, a legislação dos Estados-membros, dada a identidade de soluções, no que diz respeito à definição e objeto da marca, entre o referido Regulamento e a Diretiva nº 2015/2436 sobre marcas de 16/12/2015, cuja transposição deve ter lugar até 14/01/2019.

Uma nota final para referir que a elaboração da dissertação coincidiu com a realização da primeira parte do estágio no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, em Alicante, no âmbito do “Pan-European Seal Traineeship Programme”, ao abrigo de uma parceria entre a FDUNL e o EUIPO.

ABSTRACT

This dissertation aims to address the controversial issue of susceptibility of legal protection of the colour trademark.

One need only to think of the hypothesis (real and non-fictional) of a competitor's indefinite appropriation of a rainbow-colour, for example, as a trademark, in order to immediately understand the tension between exclusivity and availability of the sign, the competitive impact and the theoretical and practical importance of the theme.

In the introduction it is included the framework and the objective delimitation of the dissertation. The protection of a trademark composed exclusively of a single colour, without outlines, abstractly considered, is essentially, but not exclusively, the modality around which the greatest and fundamental doubts arise, given its specificity and the values and interests involved.

In the first chapter, a brief incursion is made to the so-called non-traditional signs, in which the single colour trademark is included.

In the second chapter, a legal, jurisprudential, doctrinal and register practice point of view is drawn up, in a perspective centred on the EU trademark.

In the last chapter, the answer to the main questions raised is sought.

The attention given to the European Union Trademark Regulation n° 2017/1001 of 14/06/2017, applicable from 1/10/2017, is an option that is thought about, taking into account the specialization of this master and the fact that it is a pioneering diploma within the European Union, with relevant changes, including the removal of the requirement for the graphic representation of the distinguishing sign. It also includes, for the first time, in what EU law sources are concerned, colours in the exemplary list of trademark signs.

The contribution of this work, if any, is not confined to the EU trademark but it covers, in the short term, the legislation of the Member States, given the identity of solutions, as regards the definition and subject of the trademark, between the referred Regulation and the Trademark Directive of 16/12/2015, which must be transposed by 14/01/2019.

A final note to say that the preparation of this dissertation coincided with the completion of the first half of the internship, as part of the “Pan-European Seal Traineeship Programme”, at European Union Intellectual Property Office, in Alicante, under the partnership between FDUNL and this EU Institution.

MODO DE CITAR

As obras citadas pela primeira vez são identificadas pelo nome, título, local de publicação, editora (no caso de livros), ano e página.

Nas referências subsequentes indica-se o nome, título da obra seguido da expressão “cit.” e página.

Os títulos dos livros (monografias e obras coletivas) aparecem em *itálico*.

Os títulos dos textos integrados em revistas e em obras coletivas aparecem entre aspas, em caracteres normais.

Os nomes, abreviados, das revistas aparecem em *itálico*.

Nas notas de rodapé as obras são ordenadas, em regra, pela ordem alfabética dos autores.

As traduções, quando não se indique outra fonte, são da responsabilidade da autora.

Na bibliografia, que consta no final do trabalho, a ordenação das obras do mesmo autor é cronológica, começando pela mais recente.

ABREVIATURAS

- ADI - *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor* (Espanha)
- AIPLA-Q.J. – *American Intellectual Property Law Association – Quarterly Journal* (USA)
- AIPPI – *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*
- APDI- *Associação Portuguesa de Propriedade Intelectual*
- BPI - *Boletim da Propriedade Industrial*
- CPI - *Código da Propriedade Industrial*
- CUP – *Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial de 1883*
- DM - *Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22/10/2008, JO n° L 299/25 de 8/11/2008, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (Versão Codificada – DM-2008) - que revogou a Primeira Diretiva sobre marcas de 21/12/1988, n° 89/104/CEE, JO n° L 40/1 de 11/2/1989 (DM-1988) – que, por sua vez, será revogada, com efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015, JO n° L 336/1 de 23/12/2015 (DM-2015)*
- EIPR - *European Intellectual Property Review* (Inglaterra)
- EUIPO - *Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia* (Alicante), que substituiu o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM), desde 23/03/2016
- IIC - *International Review of Intellectual Property and Competition Law* (Alemanha)
- INPI - *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*
- CDP - *Cadernos de Direito Privado*
- CE - *Comunidade Europeia*
- CEE - *Comunidade Económica Europeia*
- GRUR Int. – *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International Teil* (Alemanha)
- OHIM – *Instituto de Harmonização do Mercado Interno*, substituído pelo EUIPO, desde 23/03/2016
- OMC - *Organização Mundial do Comércio*
- OMPI - *Organização Mundial da Propriedade Intelectual*
- RDI - *Rivista di Diritto Industriale* (Itália)
- RDInt. – *Revista de Direito Intelectual*
- RDM - *Revista de Derecho Mercantil* (Espanha)
- RMC - *Regulamento (CE) n° 40/94 de 20/12/1993 sobre a marca comunitária, revogado pelo Regulamento (CE) n° 207/2009 de 26/02/2009 (versão codificada), alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 de 16/12/2015, que criou a marca da União Europeia, revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 de 14/06/2017 (RMUE)*
- RMUE - *Regulamento (UE) n° 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017 (JO-L 154, de 16/06/2017 – versão codificada), sobre a marca da União Europeia, aplicável desde 1/10/2017*
- ROA - *Revista da Ordem dos Advogados*

SI - *Scientia Iuridica*

TFUE - *Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia*

TG – *Tribunal Geral* (UE)

TJ - *Tribunal de Justiça* (UE)

TJUE – *Tribunal de Justiça da União Europeia*

TMR - *The Trademark Reporter* (USA)

TRIPS - *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

TUE – *Tratado da União Europeia*

UE - *União Europeia*

USC – *United States Code*

USPTO - *The United States Patent and Trademark Office*

INDICE

Introdução	1
CAPÍTULO I – A composição da marca – evolução	17
1. Considerações gerais	17
2. A composição da marca (sinais não convencionais em especial)	20
CAPÍTULO II - A marca de cor na perspectiva da União Europeia	32
Introdução	32
1. Marca de cor única	36
1.1. Posição do TJUE	36
1.2. <i>Case law</i> no EUIPO	41
1.2.1. Marcas de cor única registadas no EUIPO	41
2. Marca de combinação (restrita) de cores	43
2.1. Posição do TJUE	43
2.2. <i>Case law</i> do EUIPO	48
2.2.1. Marcas de combinação de duas cores registadas no EUIPO	48
3. Marca de cor como “característica” do produto	50
CAPÍTULO III – A suscetibilidade de proteção e manutenção da marca de cor	53
1. Princípio de disponibilidade do sinal	53
2. Possibilidade do sinal	58
3. Distintividade do sinal	61
4. Uso sério da marca	65
Conclusão	70
Bibliografia	73

Introdução*

Ferrer Correia escrevia o seguinte, há mais de quarenta anos:

“Em primeiro lugar a marca deve ser um sinal *independente* do produto. Embora possa ser aplicada no próprio produto e manter com ele, portanto, uma ligação corpórea (...), a marca não há-de traduzir-se num seu elemento constitutivo. O produto há-de estar completo, sob o ponto de vista *funcional* ou *estético*, independentemente da marca. Não poderão, pois, entrar na composição da marca sinais que devam ser considerados elementos ou partes integrantes do produto que com ela se pretenda diferenciar”.

E acrescentava:

“Esta característica não pode suscitar dúvidas. Com efeito, sendo a marca, por definição, um sinal distintivo do produto – *um sinal para o marcar* – há-de traduzir-se, necessariamente, num elemento extrínseco à própria estrutura do objeto”¹.

Esta posição seria então a mais correta face ao disposto no proémio do artigo 79º do CPI de 1940, que consagrava o princípio da independência física da marca:² “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblemáticos, que, aplicados por qualquer forma num produto ou no seu invólucro, o façam distinguir de outros idênticos ou semelhantes”³.

Como a propriedade industrial, na qual se inclui a marca, mudou desde então, a todos os níveis! Nada que nos possa surpreender. A propriedade intelectual (em sentido amplo), na qual se inclui o direito de autor e a propriedade industrial, a quem cabe o papel jurídico de proteção das criações de espírito exteriorizadas inovadoras, teria de se adaptar, não sem dificuldade, de um modo especial, nas últimas três décadas, à vertiginosa evolução científica, tecnológica e económica,

* O corpo deste trabalho ocupa 168.209 carateres.

¹ FERRER CORREIA, *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, 1973, vol. I, pp. 322/323.

² Neste sentido, LUIS COUTO GONÇALVES, *Direito de Marcas*, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2003, p. 84 nota 195.

³ Em Portugal, o registo de marcas de serviço só foi admitido com a entrada em vigor do DL nº 176/80, de 30/05 (artigo 7º).

ocorrida após a “revolução digital” e à emergência da chamada sociedade da informação. No caso de Portugal, a mudança ainda foi mais induzida pelo enquadramento num projeto europeu (agora denominado União Europeia) com exigências ingentes e específicas.

O CPI de 1940⁴ viria a ser revogado pelo Código de 1995⁵ que seria substituído pelo CPI de 2003⁶, ainda em vigor.

As importantes alterações verificadas na legislação de marcas foram ditadas, em grande medida, pela necessidade de transposição da Primeira Diretiva 1989/104/CEE do Conselho de 21/12/1988, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (DM)⁷, revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22/10/2008 – versão codificada⁸.

Na parte que mais importa ao tema desta dissertação, uma das preocupações destas Diretivas foi a de impor aos Estados-membros um conceito abrangente dos sinais suscetíveis de constituírem uma marca acompanhado de uma enumeração a título exemplificativo (artigo 2º de ambos os diplomas, que é inteiramente coincidente⁹): “Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Em sintonia com este preceito¹⁰, o artigo 222º, nº 1 do atual CPI estatui que “a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem,

⁴ Aprovado pelo Decreto nº 30679, de 24/8/1940.

⁵ Aprovado pelo Decreto-Lei nº 16/1995, de 24 de janeiro.

⁶ Aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de março.

⁷ JO-L 40/1 de 11/02/1989.

⁸ JO-L 299/25 de 8/11/2008.

⁹ Este, aliás, um aspeto considerado crucial para o objetivo de harmonização das legislações dos Estados-membros.

¹⁰ O CPI acrescentou apenas os “sons” que não constavam expressamente da Diretiva.

desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas”.

Face a este conceito (idêntico ao do artigo 165º do CPI-1995) o referido princípio da independência física da marca deixou de fazer sentido. Só a admissibilidade da marca de forma (bi ou tridimensional) do produto ou da respetiva embalagem seria suficiente para derrubar, de modo irrefutável, esse princípio.

O limite legal sobre a possibilidade do sinal passou a ser o da suscetibilidade de representação gráfica (artigo 222º, nº 1, 1ª parte do CPI).

Sobre este requisito, a propósito de uma marca olfativa, o TJ considerou que “um sinal que não é, em si mesmo, suscetível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”¹¹.

Esta posição restritiva, aplicada a uma marca aromática, não sendo inteiramente proibitiva, colocou sérias restrições à admissibilidade das chamadas marcas não convencionais - ou seja, distintas das marcas mais tradicionais (nominativas, figurativas ou mistas) - onde se incluem, fundamentalmente, para além das referidas marcas olfativas, as gustativas, as táteis e, em menor medida, as sonoras, as de forma e as de cor, estas últimas as que interessam diretamente a este trabalho.

Entretanto, a necessidade, cada vez mais crescente, da criação de um mercado interno europeu mais harmonioso, transparente e também mais coerente com o princípio da livre circulação de mercadorias, provocou uma evolução da

¹¹ Acórdão de 12/12/2002, processo C-273/00 (“Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt”). “Sieckmann” apresentou no Instituto Alemão de Patentes e Marcas um pedido de registo de uma marca olfativa de cinamato de metilo destinada a produtos e serviços das classes 35, 41 e 42 do Acordo de Nice de 1957, que descreveu através de uma fórmula química e de uma amostra acrescentando que o aroma é habitualmente descrito como “balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela”. O TJ considerou que “os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos”.

propriedade industrial, a nível da (agora) UE, por forma a ser possível a atribuição de um título jurídico unitário, válido em todos os Estados-membros.

Nesse sentido, foi criada a marca comunitária pelo Regulamento nº 40/1994 de 20/12/1993, JO-L 11 de 14/01/1994 (RMC)¹². Este diploma legislativo consagrava (à semelhança do disposto no artigo 2º das Diretivas de 1988 e de 2008, a que nos referimos) que podiam constituir marcas comunitárias “todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” (artigo 4º).

Este Regulamento viria a ser revogado pelo Regulamento nº 207/2009 de 26/02/2009 (versão codificada), JO-L 78 de 24/03/2009, que manteve incólume a definição de marca¹³.

A concretização da marca comunitária justificou a criação, em 1994¹⁴, do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OHIM), sediado em Alicante (destinado, até agora, ao registo das marcas e dos desenhos ou modelos¹⁵), uma estrutura dotada de autonomia jurídica, administrativa e financeira, com todos os poderes de execução que lhe são conferidos pelo Regulamento.

Em final de 2015, o Regulamento (UE) 2015/2424 de 16/12/2015 alterou o Regulamento nº 207/2009 de 26/02/2009, passando a marca comunitária a designar-se marca da União Europeia¹⁶ e o Instituto de Harmonização do Mercado

¹² Para uma visão geral comentada deste importante diploma vide: AA.VV., *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria* (coordinadores Casado Cerviño y Llobregat Hurtado), Vols. I e II, Alicante, Universidad de Alicante, Imprenta Botella, 1996; AA.VV., *Marca y Diseño Comunitarios* (Coordinador Alberto Bercovitz), Aranzadi Ed., Pamplona, 1996; FERNÁNDEZ-NÓVOA, *El Sistema Comunitario de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995; OLIVEIRA ASCENSÃO, “A marca comunitária”, *O Direito*, 2001, pp. 511 e ss.

¹³ Sobre o Regulamento-2009, cfr. AA.VV., *Community Trade Mark Regulation (EC) nº 2017/2009: a Commentary* (edited by Gordian Hasselblatt), München, C.H.Beck, Hart, Nomos, 2015.

¹⁴ O Instituto entrou em funcionamento em setembro de 1994, mas só a partir de 1 de abril de 1996 é que começou a aceitar pedidos de registo de marcas comunitárias, hoje marcas da União Europeia.

¹⁵ Os desenhos ou modelos comunitários foram criados pelo Regulamento (CE) nº 6/2002 (JO-L 3 de 5/1/2002).

¹⁶ Acompanhando a lógica imposta pelo Tratado de Lisboa, em vigor desde 1/12/2009 que - alterando o Tratado da União Europeia (TUE) e o Tratado que institui a Comunidade Europeia, passando este a designar-se Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) - substituiu “Comunidade Europeia” pela denominação “União Europeia” (artigo 1º, nº 2 do TUE).

Interno (OHIM) a redenominar-se Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), a partir de 23/03/2016.

Por outro lado, entre outras soluções inovadoras, foi removido o requisito da representação gráfica e as cores passaram a incluir expressamente o elenco de sinais passíveis de constituírem uma marca.

Esta supressão, bem como a inclusão das cores na constituição da marca, a nível da marca da UE, também vão ser aplicadas às marcas nacionais, quando for transposta a Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015, JO-L 336/1 de 23/12/2015, a qual deverá ser feita até 14/01/2019¹⁷.

Esta Diretiva revogará a Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22/10/2008, JO-L 299/25 de 8/11/2008, em matéria de marcas (versão codificada), que sucedeu à Primeira Diretiva de 21/12/1988, nº 89/104/CEE, JO-L 40/1 de 11/2/1989.

O requisito de suscetibilidade de representação gráfica do sinal distintivo é substituído pelo da representação (qualquer que seja o meio) de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar, de forma clara e precisa, o objeto de proteção concedida ao seu titular (artigo 3º, alínea b) do Regulamento de 2015), o que não deixa de ter reflexos no debate sobre a viabilidade do registo de sinais não convencionais ou mais inovadores.

A supressão do requisito da representação gráfica significa, pois, que, tendo em conta os avanços tecnológicos, o sinal distintivo passa a ser possível se for suscetível de representação, sem mais, independentemente do meio (gráfico ou tecnológico) utilizado.

Todavia, persiste a exigência, de interesse público, de que a representação permita às autoridades e a qualquer interessado, em geral, determinar o objeto de proteção.

A eliminação da necessidade de representação gráfica constitui uma nova oportunidade para a possibilidade de proteção dos sinais inovadores, sem prejuízo, entre outros requisitos, do cumprimento adicional da capacidade distintiva. No

¹⁷ Para uma visão geral das implicações da transposição da Diretiva de 2015, *vide* MARIA MIGUEL CARVALHO, “A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para a ordem jurídica portuguesa”, *RDInt.*, nº 2/2017, pp. 89-122.

entanto, não se deve pensar, apressadamente, que a supressão da representação gráfica viabiliza, sem dificuldade, o registo de marcas não convencionais. Os requisitos de representação manter-se-ão apertados¹⁸.

Finalmente, em 2017, o Regulamento (UE) n° 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14/06/2017 - RMUE (JO-L 154, de 16/06/2017 – versão codificada), aplicável desde 1/10/2017, revogou o Regulamento de 2015.

Em todas as fontes legislativas referidas (de origem europeia), no que tange, específica e diretamente, ao conceito de marca só se faz referência às cores como sinal suscetível de constituir este sinal distintivo, a partir do Regulamento de 16 de Dezembro de 2015 e da Diretiva da mesma data.

A omissão, havida até essa altura, não representava, necessariamente, uma proibição. Esta seria uma conclusão errada, já que a enumeração legal dos sinais é (era) feita a título exemplificativo (“*numerus apertus*”) o que significa que, no caso da cor, o legislador europeu fez uma opção: remete (remetia) para o intérprete, nas diferentes “vestes” e responsabilidades, a ponderação sobre a melhor solução, embora a “*mens legislatoris*” fosse favorável à possibilidade do registo de uma cor ou de uma combinação de cores¹⁹.

Por outras palavras, estávamos (como continuamos a estar) confrontados com um problema jurídico que a consagração expressa da sua admissibilidade e a eliminação da exigência da representação gráfica do sinal não resolvem por si mesmas. A questão da admissibilidade da cor, na sua essência, não se coloca ao

¹⁸ A exigência de o sinal ser representado de forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva” é reproduzida na DM-2015 (considerando n° 13). Regista-se, pois, uma influência (adaptada ao simples requisito da representação) da posição sustentada no “Acórdão Sieckmann”, atrás referido.

¹⁹ Este elemento histórico decorre, essencialmente, das Declarações conjuntas emitidas pelo Conselho e a Comissão, por altura da aprovação da DM-1988 e do Regulamento-1993 (*vide*, Diário Oficial OHIM/EUIPO, n° 5/1996, pp. 606 e 612, respetivamente). A melhor prova é que essa omissão não impediu o registo de marcas (então) comunitárias de cor. A primeira marca de cor única *per se* registada no (atual) EUIPO data de 27/10/1999 (marca n° 000031336), a conhecida cor lilás/violeta destinada a leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria, requerida pela “Cadbury”, que foi adquirida, em 2010, pela empresa “Kraft Foods”. Mas já antes, a 3ª Sala de Recurso, na decisão de 12/02/1998, R 7/1997 -3 (caso “Orange”), embora rejeitando o pedido, considerou que uma cor, como tal, é suscetível de ser protegida (n° 20) e na decisão de 18/12/1998, R 122/1998-3 (caso “Light Green”), apesar de também não conceder o registo, afirmou (n° 17): “ (...) de uma interpretação sistemática e teleológica resulta que o artigo 4° do RM-1993 deve entender-se no sentido de que uma cor em si, que não vá associada a uma forma, como no presente caso, é suscetível de proteção como marca (...). Limitar a proteção das marcas de cor a uma apresentação determinada seria contrário ao espírito da legislação comunitária sobre marcas”.

nível da sua consagração legal explícita ou da representação (gráfica ou não). Em suma, a questão jurídica da admissibilidade da marca de cor passa, na nossa opinião, por considerações de natureza diferente, nomeadamente, por questões ligadas a uma concorrência sã e leal, decorrentes do princípio da disponibilidade do sinal.

Delimitação da investigação

1ª - Marca da União Europeia

Esta dissertação tem como ângulo preferencial de análise a marca da UE.

O agente económico que decida usar uma marca nos seus produtos ou serviços tem de fazer algumas opções prévias de índole jurídico-económica.

Uma questão a resolver é a do alcance geográfico de proteção. Há três vias possíveis de proteção da marca: para além da União Europeia, a que daremos mais atenção, há a via nacional e a via internacional.

Via nacional

O concorrente que pretenda proteger a sua marca apenas no âmbito do território português recorre à via nacional. Do mesmo modo, pode recorrer à via nacional para proteger os seus produtos ou serviços em outro país estrangeiro.

O regime jurídico essencial da marca em Portugal encontra-se regulado no CPI-2003 (artigos 222º e ss) e baseia-se no registo efetuado junto do INPI (artigo 224º, nº 1).

Via internacional

Se o objetivo for a proteção em vários países estrangeiros, incluindo países estranhos à União Europeia, há o recurso ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas de 1891²⁰ e ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid de 1989²¹.

²⁰ Portugal foi um dos nove países fundadores.

²¹ Foi aprovado, para ratificação, por Portugal, pelo Decreto nº 31/96 de 25/10 e entrou em vigor em 20/3/1997.

As partes contratantes de ambos os tratados constituíram a União de Madrid, que é uma União Especial, criada de acordo com o previsto no artigo 19º da CUP. O sistema é administrado pela OMPI.

A adesão ao Acordo de Madrid está aberta exclusivamente aos Estados integrantes da CUP.

O registo internacional pretende responder a uma necessidade de simplificação de procedimentos e de atenuação da aplicação rígida do princípio da territorialidade dos sistemas nacionais de proteção permitindo que, com um só pedido de registo e consequentemente com diminuição significativa de custos, seja possível a proteção de uma marca em diferentes países.

O âmbito subjetivo do Acordo de Madrid compreende os nacionais de cada um dos países contratantes e ainda os que sejam equiparados a nacionais, de acordo com o critério de equiparação previsto no artigo 3º da CUP, por força do disposto no artigo 1º, nº 2 e da remissão feita pelo artigo 2º.

O pedido de registo internacional junto da secretaria internacional da OMPI pressupõe o registo da marca no país de origem (artigo 1º, nº 2). O registo internacional tem, assim, uma vinculação genética ao registo nacional.

O pedido de registo é apresentado na secretaria internacional por intermédio da entidade administrativa nacional. No caso de Portugal essa entidade é o INPI, conforme preceitua o artigo 249º do CPI.

O conteúdo mínimo do pedido consta de normas regulamentares do Acordo de Madrid. O exame formal do pedido é repartido pela autoridade nacional (prova do registo, legitimidade do requerente, verificação do requisito de país de origem) e, de um modo especial, pela secretaria internacional.

A secretaria internacional, se não for desfavorável o exame formal do pedido, regista imediatamente a marca e notifica o registo às administrações nacionais designadas, além de ordenar a publicação na folha periódica por si editada (artigo 3º, nº 4).

A data do registo internacional é, por regra, a data do pedido de registo internacional no país de origem, contanto que o pedido tenha sido recebido pela secretaria internacional no prazo de dois meses, a contar desta data (artigo 3º, nº

4). O registo da marca na secretaria internacional tem a validade de 20 anos (artigo 6º, nº 1) suscetível de renovação nos termos do disposto no artigo 7º.

O Acordo de Madrid, apesar do êxito inicial, não conseguiu alcançar a adesão de alguns países tidos como essenciais para a sua plena afirmação e utilização. Referimo-nos principalmente aos Estados Unidos da América e ao Reino Unido. As principais objeções diziam respeito, por um lado, à necessidade de o registo internacional pressupor o registo da marca no país de origem e, por outro, à circunstância de a subsistência jurídica da marca internacional depender da sobrevivência da marca nacional.

O Protocolo de Madrid, de 1989 (que, em bom rigor, ao contrário do que o nome induz, trata-se de um verdadeiro tratado autónomo) surgiu com o objetivo de ultrapassar estas dificuldades. O Protocolo, não obstante a sua autonomia, pressupõe a existência do Acordo de Madrid.

O fundamento do pedido do registo internacional deixa de se apoiar exclusivamente no registo de uma marca no país de origem para poder ser formulado a partir do simples pedido de registo nacional (artigo 2º, nº 1 do Protocolo).

Por outro lado, consagra-se uma independência parcial da marca internacional em relação à marca nacional. O artigo 6º, nº 2 do Protocolo dispõe que o registo internacional, após o período de cinco anos, torna-se independente do pedido de base ou do registo de base, conforme o caso.

A adesão dos EUA ao Protocolo em 2003 e a abertura à participação de organizações intergovernamentais deram um grande impulso à importância desta via de proteção.

O Protocolo de Madrid, que entrou em vigor em 1/12/1995, e começou efetivamente a ser aplicado em 1 de Abril de 1996, está aberto não apenas aos Estados membros da CUP, como a Organizações Intergovernamentais (artigo 14º, nº 1).

Os beneficiários do Protocolo são os nacionais dos Estados contratantes ou de um Estado membro de uma Organização Intergovernamental e os que tenham

domicílio, um estabelecimento comercial ou industrial, sério e efetivo, no território de um desses Estados.

A possibilidade aberta pela participação de Organizações Intergovernamentais permitiu o estabelecimento de estreitos laços entre a União de Madrid e a União Europeia.

Com efeito, desde que a UE se tornou parte do Protocolo (por Decisão do Conselho de 27/10/2003, JO-L 296 de 14/11/2003) tornou-se possível apresentar um pedido de registo internacional a partir de um pedido feito no EUIPO.

Por sua vez, é possível solicitar um pedido de marca da União Europeia a partir de um pedido de marca internacional.

O Protocolo de Madrid teve, pois, uma importância fundamental na relação da marca internacional com a marca da UE.

Via da União Europeia

Se a opção do interessado for a de dirigir os produtos ou serviços para o mercado da (atual) União Europeia tem à sua disposição, desde 1996, um mecanismo jurídico específico que lhe permite a obtenção de um título jurídico unitário válido para todo o mercado interno dos Estados-membros.

O primeiro passo foi, como já referimos, a aprovação do Regulamento da Marca Comunitária nº 40/94 de 20/12/1993, revogado pelo Regulamento (CE) nº 207/2009 de 26/02/2009 (versão codificada), alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 de 16/12/2015, que criou a marca da União Europeia, já revogado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 de 14/06/2017 (RMUE)²².

A marca da UE é uma marca que vale para todo o território da União. Adquire-se pelo registo efetuado junto do EUIPO (artigo 6º do RMUE). O pedido tem de ser efetuado diretamente neste Instituto (artigo 30º do RMUE).

A atribuição de um título jurídico único corresponde a um terceiro estágio de evolução da difícil concordância prática entre o princípio da livre circulação de mercadorias e a defesa dos direitos de propriedade industrial onde se inclui a marca.

²² Para uma visão geral das principais inovações do Regulamento-2015 ver MARIA MIGUEL CARVALHO, “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”, *RDInt.*, nº 1-2017, pp. 149-173.

“Este equilíbrio algo frágil resulta do disposto no artigo 36º do TFUE. A solução da UE admite que a proteção da propriedade industrial seja uma exceção ao princípio estruturante da livre circulação de mercadorias previsto no artigo 28º do Tratado. No entanto, prevê-se uma *exceção à exceção*. A proteção da propriedade industrial não pode representar um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros”.

Num primeiro momento, e estamos a falar da então Comunidade Económica Europeia, a intervenção do Tribunal de Justiça foi garantindo, não sem dificuldade, a aplicação minimamente estável da referida solução normativa.

Num segundo momento, de preparação do mercado único, as necessidades crescentes de construção de um mercado integrado tornaram insuficiente a via jurisprudencial de resolução do problema. Era preciso uma via mais eficaz que não expusesse o funcionamento do mercado ao risco de qualquer orientação judicial menos previsível ou razoável de ajustamento da observância do princípio da liberdade de circulação com o respeito pelos direitos privativos industriais conferidos pelas diferentes e díspares ordens jurídicas nacionais.

Estavam criadas as condições para a aprovação de Diretivas de aproximação de legislações nacionais. É um segundo estágio de evolução. No caso da marca foi aprovada a Primeira Diretiva do Conselho de 21/12/1988, que harmonizou as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (nº 89/104/CEE, JO nº L 40/1 de 11/2/1989 (DM-1988), revogada pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22/10/2008, JO nº L 299/25 de 8/11/2008, que aproxima as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (Versão Codificada – DM-2008) que, por sua vez, será revogada, com efeitos a partir de 15 de Janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16/12/2015, JO nº L 336/1 de 23/12/2015 (DM-2015).

Num terceiro momento, de consolidação do mercado interno, o caminho da integração jurídica passou, e ainda passa, preferencialmente, pela adoção de um outro instrumento legislativo: o Regulamento. Do que se trata agora, como vimos em relação à marca²³, é de atribuir um título de propriedade industrial único e

²³ A marca foi o primeiro direito da propriedade industrial unitário criado na UE.

unitário, válido em todos os Estados-membros da UE, que confira segurança ao seu titular e não suscite a mesma conflitualidade com o princípio estruturante da livre circulação de bens²⁴.

A nossa opção, nesta dissertação, pela marca da União Europeia, em detrimento do regime jurídico nacional²⁵, tem uma explicação, que se nos afigura razoável. O ponto é que a nova noção de marca da UE, com a supressão do requisito da representação gráfica, entrou em vigor em 1 de outubro de 2017, ao passo que a Diretiva de 2015 é para ser transposta até 14 de janeiro de 2019. Assim sendo, como as soluções do Regulamento e da Diretiva são similares, a abordagem do tema dirigido à marca da UE, se tiver algum préstimo, aproveitará, de igual modo, por antecipação, às marcas nacionais dos Estados-membros.

Acresce que a elaboração desta dissertação teve lugar, primordialmente, no EUIPO, em Alicante, por a autora ter sido selecionada para a realização de um estágio (no ano letivo 2017-2018) nesta Instituição da UE, no âmbito do “Pan-European Seal Traineeship Programme”, ao abrigo de uma parceria entre a FDUNL e o EUIPO.

Por esta razão, tivemos todo o interesse, na elaboração do trabalho, em aproveitar esta oportunidade para, por um lado, acompanhar a aplicação de um novo Regulamento, desde 1/10/2017, e, por outro lado, ter conhecimento direto da experiência acumulada e das linhas de orientação do EUIPO no que diz respeito à proteção da marca de cor.

Tratando-se de uma marca da UE, a perspetiva europeia do tema impõe, igualmente, uma especial atenção à posição, tão relevante, do TJUE.

²⁴ Neste ponto relativo à evolução, em três fases, do projeto europeu e o seu impacto na criação de um novo sistema de proteção da propriedade industrial em geral e da marca em particular adotamos e reproduzimos a posição de LUÍS COUTO GONÇALVES, “Evolução histórica da propriedade industrial,” in AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (António Campinos, Coord. Geral; Luís Couto Gonçalves, Coordenador Científico), Coimbra, Almedina, 2015, pp. 33 e ss e LUÍS COUTO GONÇALVES/CLÁUDIA TRABUCO/MARIA MIGUEL CARVALHO, “Propriedade Intelectual”, in *Direito da União Europeia – Elementos de Direito e Políticas da União* (Coordenadores Alessandra Silveira, Mariana Canotilho, Pedro Madeira Froufe), Coimbra, Almedina, 2016, pp. 649 e ss.

²⁵ Aliás, em rodapé (nota 75, *infra*) faremos uma breve síntese legislativa e doutrinária dos países europeus de maior referência, nesta área do Direito, e dos EUA.

2ª - Marca de cor objeto de apreciação

Uma nota inicial (eventualmente redundante) para deixar claro que o tema desta dissertação é o da *marca de cor* (em que a cor é o sinal distintivo do produto ou serviço) e não o da *marca com cor* (em que a cor se limita a colorir outras modalidades de marcas como, por exemplo, as marcas nominativas, figurativas ou mistas).

Vamos tratar, a título principal, duas situações:

1ª - Marca monocolor *per se*;

2ª - Marca de cor enquanto “característica” de um produto.

A primeira situação não constitui uma novidade (salvo a referência expressa às cores e a abertura a novas técnicas de representação da cor, que deixa de estar condicionada à representação gráfica – artigo 4º do RMUE) ao contrário da segunda – introduzida pelo Regulamento-2015 e agora regulada no artigo 7º, nº 1, alínea e) do RMUE²⁶ - que constitui uma importante inovação, sendo inevitável ter de a convocar para o tratamento do tema conferindo-lhe, também por essa razão, um maior interesse, teórico e prático.

1ª Situação (marca monocolor *per se*)

Marca monocolor *per se* significa uma só cor, sem contornos, e a ausência de qualquer outro sinal distintivo diferente. A cor, por si mesma, abstratamente considerada, seja uma cor primária, do arco-íris, secundária ou uma tonalidade, é o único elemento distintivo.

A admissibilidade da marca monocolor vai ser apreciada, em primeira linha, à luz do princípio estruturante da (livre) disponibilidade do sinal. Este “imperativo de disponibilidade”²⁷ prossegue um objetivo de interesse geral, o qual implica que todos os sinais que sirvam para designar ou descrever (também pelo uso) produtos

²⁶ Bem como na Diretiva-2015.

²⁷ Este princípio, com esta designação, foi criado pela doutrina e jurisprudência alemãs (“Freihaltbedürfnis”), no âmbito da lei de marcas de 1936, anterior à lei atual de 1994, embora continue ativo neste país, bem como na jurisprudência do TJUE, que adota também a expressão (similar) princípio da disponibilidade.

ou serviços ou para integrar produtos não sejam registados em nome de um concorrente, mas deixados à livre disposição de todos os concorrentes para que os possam utilizar.

O carácter distintivo de uma marca significa que esta permite identificar o produto ou serviço para o qual o registo foi pedido como sendo proveniente de uma determinada empresa e assim distinguir esse produto ou serviço dos de outras empresas (ver, por todos, o Acórdão do TJ de 21 de janeiro de 2010, processo C-398/08 P, “Caso Audi”, nº 33 e jurisprudência aí referida). É o referido princípio da disponibilidade que também subjaz à proibição do registo de sinais sem capacidade distintiva, nomeadamente sinais genéricos, descritivos e usuais, exceto se for viável a aplicação do “secondary meaning”²⁸.

No tratamento do tema da admissibilidade da cor é indispensável uma referência cuidada ao Acórdão do TJ, de 6/05/2003, Processo C-104/01 (“Acórdão Libertel”), que constitui um *leading case*, no caso da marca de cor única.

Neste escrito teremos que avaliar até que ponto a eliminação da representação gráfica e, em simultâneo, a inclusão expressa das cores no conceito da marca podem revestir algum significado jurídico, nomeadamente o esbatimento dos critérios definidos no “Acórdão Libertel” ou se a repercussão tem um alcance de natureza distinta.

O objeto principal da dissertação será, fundamentalmente, a marca de uma só cor. Tendo em conta a complexidade, limitação e finalidade das cores únicas, esta escolha parece-nos ser a que melhor se coaduna com o tratamento de um problema jurídico bem definido, como aconselham as melhores metodologias de investigação académica.

²⁸ Por “secondary meaning” quer aludir-se ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, em consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas. Na marca da União Europeia, o “secondary meaning”, pode ser invocado no momento do registo, permitindo o registo de sinais originariamente indistintivos, ou em sede de invalidade como modo de justificar a convalidação (artigos 7º, nº 3 e 59º, nº 2, do RMUE). A solução, nas duas situações, vai passar a ser idêntica nos ordenamentos jurídicos dos Estados-membros, após a transposição da DM-2015. A solução era apenas injuntiva para a fase anterior ao registo. Para mais desenvolvimentos, ver LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial*, 7ª edição, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 227 e ss.

Isto não impede, necessariamente, referências, sempre que se justificar, mais ou menos desenvolvidas, conforme os casos, à marca multicolor.

Neste contexto, abordaremos a combinação de cores, sem contornos, abstratamente considerada, de duas cores ou de um número muito restrito de cores²⁹.

A razão da maior aproximação da marca de cor única à de combinação de duas ou de um número muito reduzido de cores é a circunstância de, em ambas, as cores serem abstratamente consideradas e estar mais em risco a observância do princípio da disponibilidade.

Esta posição também vai de encontro ao pensamento do TJUE, que já tomou posição sobre a marca de combinação abstrata de duas cores³⁰.

A ser assim, a dúvida principal será, então, a de saber se a resposta jurídica sobre a admissibilidade da marca monocolor poderá, no essencial, ser aplicável ou extensível à mera combinação de cores (em número muito limitado) e abstratamente considerada.

2ª Situação (marca de cor como “característica” de um produto)

O Regulamento da marca da UE de 2017, como vai dito, estende as proibições de registo da marca de forma a “outra característica” (artigo 7º, nº 1, alínea e)).

As proibições de marcas de forma (nas quais as tridimensionais revestem mais impacto) são as seguintes:

- 1ª) Forma imposta pela própria natureza do produto;
- 2ª) Forma necessária à obtenção de um resultado técnico;
- 3ª) Forma que confira valor substancial ao produto.

²⁹ O EUIPO só prevê duas modalidades de marca de cor: a de cor única, sem contornos e a de combinação de cores, sem contornos. Cfr. *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2*, aprovadas por Decisão do Diretor Executivo nº EX 17-1, de 22/09/2017, p. 27.

³⁰ O Acórdão do TJ de 24/06/2004, processo C-49/02 (“Acórdão Heidelbergger Bauchemie”) constitui um *leading case* no caso da marca de mera composição de duas cores. Tratava-se do pedido por uma empresa alemã da marca com a cor azul (metade superior) e amarela (metade inferior) para produtos destinados à construção civil, utilizada “sob todas as formas imagináveis, em especial nas embalagens e etiquetas”. A orientação jurisprudencial foi no sentido de que a mera combinação abstrata de duas cores (sem indicação da proporção e da posição das cores de uma maneira predeterminada e permanente) é uma situação jurídica considerada mais próxima da marca de cor única *per se*.

A aplicação do regime da proibição de sinais de forma (bi ou tridimensionais) tem uma conexão muito estreita com o problema da *possibilidade* do sinal de forma, isto é, com as questões específicas colocadas pela admissibilidade do registo de marca de um sinal (normalmente tridimensional) à lógica e congruência do sistema de proteção de formas dos produtos pela propriedade industrial, como as criações técnicas ou estéticas, ou mesmo pelo instituto da concorrência desleal por atos de confusão. A extensão destas proibições a “outras características” do produto é um problema novo ao qual a cor, atendendo à sua potencial importância, também não deve estar isenta.

Se a cor for subsumível a qualquer das proibições estaremos perante um problema de possibilidade do sinal; caso contrário, já não estaremos perante um problema autónomo de *possibilidade*, mas de *distintividade*, com implicações práticas significativas, nomeadamente na aplicação do “secondary meaning” que só é admitido para suprir a falta de capacidade distintiva do sinal, mas não a sua impossibilidade (artigo 7º, nº 3 do RMUE).

CAPÍTULO I

A composição da marca - evolução

1. Considerações gerais

A propriedade industrial tem por objeto a proteção legal de um conjunto específico de direitos sobre coisas incorpóreas: as criações ou inovações industriais e os sinais distintivos. São direitos de propriedade industrial, para referir os mais importantes: do lado das criações industriais, a patente de invenção, o modelo de utilidade e o desenho ou modelo; do lado dos sinais distintivos, a marca, o logótipo³¹, a denominação de origem e a indicação geográfica.

Coisas incorpóreas, para citarmos Orlando de Carvalho, são "ideações que uma vez saídas da mente e, por conseguinte, discerníveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizam ou exteriorizam e em face da própria personalidade criadora justificando uma tutela independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou objectos corpóreos que são o suporte sensível dessas mesmas ideias³²."

"A propriedade industrial visa garantir a afirmação da identidade da empresa em mercado aberto e com produção em massa.

Dito de outra forma, o direito da propriedade industrial é o ramo do direito que surgiu para resolver um problema que se manifestava com particular especificidade: a necessidade de proteger a identidade da empresa e respetivos modos de *afirmação concorrencial*. Essa proteção concretizou-se e concretiza-se pela atribuição de *direitos privativos* em relação a concretas formas de afirmação de identidade: a *afirmação técnica* (patentes e modelos de utilidade), *estética* (desenhos ou modelos)

³¹ O Decreto-Lei nº 143/2008, de 25/7, que alterou o Código da Propriedade Industrial de 2003 (CPI), introduziu uma importante inovação ao proceder à fusão de três modalidades de direitos de propriedade industrial (nomes, insígnias de estabelecimentos e logótipos) numa só (logótipo). O nome e insígnia gozavam de uma grande e longa tradição na ordem jurídica portuguesa. Sobre o logótipo, para mais considerações, cfr., por todos, JORGE COUTINHO DE ABREU, *Curso de Direito Comercial*, vol. I, 10.^a ed., Coimbra, Almedina, 2016, pp. 361 e ss.

³² *Direito das Coisas*, Coimbra, 1977, p. 181, nota. GÓMEZ SEGADÉ define-as como "criações da mente humana que, mediante os meios adequados, se tornam perceptíveis e utilizáveis nas relações sociais e que pela sua especial importância económica são objeto de uma tutela jurídica especial" (*El Secreto Industrial (Know-how)-Concepto y Protección*, Madrid, Ed. Tecnos, 1974, pp. 73 e 74).

e *distintiva* (marcas, denominações de origem, indicações geográficas e outros sinais distintivos)”³³.

As marcas constituem o mais importante sinal distintivo do comércio. É através das marcas que os consumidores conseguem distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outras empresas.

O artigo 4º do RMUE dispõe o seguinte:

Uma marca pode consistir em sinais, nomeadamente em palavras, incluindo nomes de pessoas, ou em desenhos, letras, algarismos, cores, na forma dos produtos ou da embalagem dos produtos, ou em sons, desde que esses sinais possam:

a) distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos produtos ou serviços de outras empresas; e

b) ser representados no Registo de Marcas da União Europeia (“Registo”), de um modo que permita que as autoridades competentes e o público identifiquem de forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca.

Desta definição legal resulta que a principal função de uma marca é a função distintiva³⁴.

Ou seja, para que um sinal possa ser marca tem de revestir capacidade para identificar e distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas, em regra, quando estão em causa produtos ou serviços idênticos ou afins³⁵.

A marca identifica o produto ou serviço; é o que permite aos consumidores reportar aquele produto ou serviço a uma determinada procedência. Isto permite

³³ Estamos a reproduzir a posição de LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* cit., pp. 21 e ss.

³⁴ Sobre a função jurídica da marca, para mais desenvolvimentos, ver LUÍS COUTO GONÇALVES, ob. cit., pp. 167 e ss e, do mesmo autor, *Função Distintiva da Marca*, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 151 e ss

³⁵ Segundo jurisprudência constante do TJUE, a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exhibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa. Nesse sentido, por todos, ver: Acórdão do TJ de 29/09/1998, processo C-39/97 (Caso “Canon”), nº 28; Acórdão do TJ de 18/06/2009, processo C-487/07 (Caso “L’Oréal”), nºs 58 e 59; Acórdão do TJ de 23/03/2010, processo C-236/08 a C-238/08 (Caso “Google”), nºs 75 a 79.

que os consumidores associem àqueles bens uma origem à qual atribuem determinadas características.

O consumidor poderá não ser capaz (na maioria das vezes) de identificar a origem empresarial concreta do produto ou serviço. Porém, tal como refere Luís Couto Gonçalves, a “função distintiva da marca já não significa necessariamente a garantia de uma origem *empresarial* (empresa única, sucessiva ou controlada, à qual se ligam os produtos ou serviços marcados), mas significa, sempre, a garantia de uma origem *pessoal* (pessoa/entidade à qual se atribui o *ónus* pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados)”³⁶.

A marca tem, assim, um elevadíssimo valor socioeconómico no mercado, seja desempenhando, junto do consumidor, a sua função de “bilhete de identidade do produto ou serviço” - permitindo, através da marca, que aquele decida a sua aquisição através da uma livre escolha entre as várias ofertas do mercado - seja enquanto ativo incorpóreo de uma empresa, de tal modo que em algumas delas chega a ter um valor que supera o da empresa propriamente dito³⁷.

Quanto aos sinais suscetíveis de constituírem uma marca da UE, salienta-se a supressão do requisito da suscetibilidade de representação gráfica desde 1/10/2017. Basta que o sinal seja representado de um modo que permita às autoridades do registo identificarem de forma clara e precisa o objeto da proteção.

A eliminação da necessidade de representação gráfica constitui uma nova oportunidade para a possibilidade de proteção dos sinais inovadores, sem prejuízo, entre outros requisitos, do cumprimento adicional da capacidade distintiva. No entanto, a supressão da representação gráfica não resolve, por si, a complexidade e dificuldade do registo de marcas não convencionais. Os requisitos de representação, qualquer que ela seja, manter-se-ão apertados e a identificação tem de ser clara e precisa, garantindo a objetividade, estabilidade e rigor do sinal distintivo.

³⁶ *Manual de Direito Industrial* cit., p. 173.

³⁷ É o exemplo clássico da marca Coca-Cola, cujo valor ultrapassa, em muito, o restante ativo (corpóreo e incorpóreo) da empresa “Coca Cola Corporation”.

2. A composição da marca (sinais não convencionais em especial)

Tradicionalmente, como já referimos³⁸, a marca era um sinal *independente* do produto. O produto teria de estar acabado, sob o ponto de vista *essencial*, *funcional* ou *estético*, independentemente da marca.

Hoje, e desde os anos noventa do século passado, o princípio da independência física da marca já não colhe apoio legal no espaço da União Europeia. As importantes alterações verificadas na legislação de marcas nacionais dos Estados-membros da (atual) UE ditadas, em grande medida, a partir da transposição da DM-1988 e a aprovação do RMC-1993, assinalaram o fim dessa perspetiva mais redutora.

Na parte que mais importa ao tema deste trabalho, uma das preocupações da DM foi a de impor aos Estados-membros um conceito abrangente dos sinais suscetíveis de constituir uma marca acompanhado de uma enumeração a título exemplificativo (artigo 2º).

A nível do RMUE-2017, a abertura expressa à forma do produto ou da respetiva embalagem e às cores, são bastantes para justificar a derrogação do princípio da independência física da marca³⁹.

“Esta solução legal corresponde a um processo gradual de *desmaterialização* do conceito de marca e de alargamento de proteção de sinais não convencionais, isto é, que não são física e visualmente perceptíveis como elementos externos do produto. A autonomia da marca, enquanto sinal distintivo ou significante, evoluiu da autonomia física, em relação ao produto assinalado⁴⁰, para uma autonomia concetual que acaba por emergir, apenas, por separação meramente ideal ou

³⁸ Ver *supra*, pp. 1 e ss.

³⁹ Acompanhando, repetindo-nos, a evolução verificada pelas sucessivas Diretivas, até à última de 16/12/2015.

⁴⁰ Inicialmente, ao tempo da chamada revolução industrial, a marca era apenas a marca figurativa por se entender que a inclusão de nomes na composição de marcas poderia fazer perigar o princípio da livre utilização das palavras.

intelectual, a partir da apreciação do objeto que visa distinguir através do seu próprio significado”⁴¹.

O limite legal sobre a possibilidade do sinal passa a ser o da suscetibilidade de representação, que permita a identificação de forma clara e precisa do objeto de proteção.

O requisito da representação, com este grau de exigência, deve ser entendido como uma condição necessária à salvaguarda da segurança jurídica que um sistema de registo constitutivo de direitos exige, como é o caso da marca da UE (artigo 6º do RMUE). O sinal, ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução (por qualquer meio) suscetível de ser objetivamente registada. Só deste modo, a autoridade competente sabe o que regista (cumprindo o princípio da tipicidade dos direitos de propriedade industrial), o respetivo titular tem conhecimento do conteúdo do seu direito privativo e os concorrentes ficam a conhecer melhor a esfera de proibição e a de permissão.

A eliminação do requisito de representação gráfica não é inócua, revestindo um significado (com um alcance ainda difícil de antecipar com exatidão) de maior abertura à admissibilidade de sinais não convencionais.

Lembremos que, a propósito da imposição da representação gráfica, o TJ, analisando um sinal aromático ou olfativo, considerou que “um sinal que não é, em si mesmo, suscetível de ser visualmente perceptível pode constituir uma marca, desde que possa ser objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou de caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”⁴².

A posição restritiva do TJ explica-se pela referida preocupação (que se mantém, embora de modo diferente) de o direito de marcas não resvalar para um “terreno movediço” de atribuição de direitos com menos estabilidade, objetividade

⁴¹ LUÍS COUTO GONÇALVES, in AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (António Campinos, Coordenador Geral e Luís Couto Gonçalves, Coordenador Científico), 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2015, p. 43.

⁴² Acórdão de 12/12/2002, processo nº C-273/00 (“Sieckmann v. Deutsches Patent und Markenamt”). Sobre esta decisão *vide* a anotação de LUÍS COUTO GONÇALVES, “A marca e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica”, *CDP*, nº 1, pp. 14 e ss.

e sem observação do necessário equilíbrio entre direito privativo, liberdade de concorrência e funcionamento do mercado.

A severidade dos requisitos constantes do referido acórdão colocava (e continua a colocar) sérias restrições à admissibilidade das chamadas marcas sensoriais não convencionais (inacessíveis ao sentido exclusivo da visão, ao contrário das tradicionais, como as marcas nominativas, figurativas ou mistas) que incluem, nomeadamente⁴³, as marcas de forma, as marcas de cor, as marcas sonoras e as marcas olfativas⁴⁴.

De seguida, vamos abordar, muito sucintamente, estes sinais não convencionais, com a exceção da marca de cor, que terá tratamento autónomo como objeto principal deste trabalho⁴⁵.

a) Sinais de forma

Um dos importantes contributos da DM-1988 foi ter consagrado a proteção da marca de forma, seja bidimensional ou tridimensional, colocando termo à

⁴³ O EUIPO aceita ainda marcas mais inovadoras, designadamente, a marca de movimento (que se consubstancie por um movimento ou uma alteração na posição dos elementos da marca), a marca multimédia (constituída por uma combinação de imagem e som) e a marca de holograma (composta por elementos com características holográficas). Cfr. EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit., pp. 30 e ss.

⁴⁴ O EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit., p. 33 entende que, no estado atual da “técnica”, os sinais gustativos, tácteis, e mesmo os olfativos, não reúnem as condições de representação que preencham os requisitos de clareza e precisão que o RMUE e o TJUE exigem.

No mesmo sentido, DOLORES RIVERO GONZÁLEZ “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, *RDM*, 2000, p. 1647 e MARIE ANGELE PEROT-MOREL, “Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, *RDI*, 1996, I, p. 260. Em relação aos sinais gustativos o (então) OHIM já se confrontou com um pedido de marca com sabor de framboesa destinada a preparados farmacêuticos (classe 5). A decisão dos examinadores e da Câmara de Recurso (decisão de 4/08/2003, R-0120/2001-2) foi negativa com base no princípio da livre disponibilidade do sinal. MARIA LUISA LIOBREGAT, “Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto”, *RDM*, 1998, p. 102, tem dúvidas de que algum dia os sinais gustativos possam ser registáveis a título de marca na medida em que só podem ser apreciados, enquanto marca, depois de saboreados e, portanto, num momento posterior ao da venda e já fora do circuito económico.

⁴⁵ Para mais desenvolvimentos sobre o tópico dos sinais tradicionais e dos novos sinais, cfr. LUÍS COUTO GONÇALVES, “Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades”, in *Direito Industrial*, APDI, Vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 275 e ss; MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas marcas e marcas não tradicionais: objecto”, in *Direito Industrial*, APDI, vol. VI, Coimbra, Almedina, 2009, pp. 217 e ss e PEDRO SOUSA E SILVA, “Sinal e marca. As marcas não tradicionais”, in *Direito Industrial*, APDI, vol. VIII, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 363 e ss.

grande querela doutrinal e jurisprudencial, observada em alguns Estados-membros.

A nível da marca da UE esta solução de admissibilidade de proteção da marca de forma – atendendo à preocupação de criação de um sistema o mais harmonioso possível entre o regime jurídico dessa marca com o das marcas nacionais - foi sempre pacífica, desde o primeiro RMC, e está consagrada, presentemente, no artigo 4º do RMUE.

A marca tridimensional significa, literalmente, uma marca de forma de produto ou da respetiva embalagem em três dimensões (comprimento, largura e altura).

Numa visão mais restritiva, a noção de marca tridimensional devia limitar-se à forma e não incluir quaisquer outros elementos. A forma devia ser apreciada autonomamente e não com os eventuais sinais (nominativos, gráficos, cores etc.) que lhe fossem apostos porque só assim se garantia melhor o princípio da igualdade dos concorrentes e se evitaria a sobreposição ou igualização do acessório ao essencial. A apreciação da capacidade distintiva da marca devia, pois, confinar-se, exclusivamente, à forma tridimensional⁴⁶.

Mas, presentemente, o EUIPO adota uma perspetiva diferente aceitando a chamada “marca tridimensional ampliada”, ou seja, uma marca que já não compreende apenas a forma propriamente dita, mas também outros elementos como, por exemplo, denominativos, figurativos ou etiquetas⁴⁷.

De um modo ou de outro, a proteção da marca tridimensional coloca sempre problemas específicos que justificam um tratamento igualmente específico. O legislador, ao impor aos Estados-membros a proteção da marca de forma, tinha perfeita consciência do risco de admitir o registo deste tipo de marcas para a unidade, coerência e teleologia do sistema de proteção da propriedade industrial.

⁴⁶ LUÍS COUTO GONÇALVES, “Marca tridimensional” in AA.VV, *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais em Homenagem aos Profs. Doutores Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Coimbra Ed., Vol. I, 2007, p. 147. O TJ já respondeu a esta questão afirmando que a “forma do produto relativamente ao qual o sinal é registado não exige nenhum elemento adicional arbitrário, tal como um elemento decorativo sem fim funcional” (Acórdão de 18/06/2002, processo C-299/99, nº 50 - caso “Philips v. Remington”).

⁴⁷ EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit., p. 22.

O maior risco reside na atribuição a um concorrente de uma situação de monopólio de mercado em relação à utilização de uma forma *necessária* para comercializar o produto. O outro risco, igualmente relevante, diz respeito ao eventual aproveitamento do direito de marcas (através do seu regime de proteção potencialmente intemporal⁴⁸) para evitar que outros concorrentes possam utilizar formas técnicas ou ornamentais livres, quer por não serem passíveis de proteção, quer por se encontrarem já fora do regime de proteção temporária, próprio das patentes e modelos de utilidade ou dos desenhos ou modelos.

Nesta medida, o artigo 7º, nº 1 alª e) do RMUE consagra três proibições à *possibilidade* de constituição das marcas de forma⁴⁹.

Essas proibições são as seguintes:

1ª) Forma imposta pela própria natureza do produto

Será admissível apenas a forma arbitrária, fantasiosa, original, inabitual de um produto ou da respetiva embalagem, desde que revista suficiente capacidade distintiva⁵⁰.

2ª) Forma necessária à obtenção de um resultado técnico

Numa interpretação declarativa a proibição incide apenas sobre a forma que seja condicionante de um resultado técnico, não abrangendo a forma que, apesar de produzir resultados técnicos, possa ser substituível por outra que permita obter o mesmo resultado.

No entanto, o TJ interpreta esta limitação de um modo mais restritivo, considerando que é bastante que a forma seja *essencialmente* funcional⁵¹. Diz o Tribunal do Luxemburgo: “quando as características funcionais essenciais da forma de um produto são atribuíveis unicamente ao resultado técnico (...) exclui

⁴⁸ O registo da marca é válido pelo prazo de 10 anos a contar do pedido, indefinidamente renovável por iguais períodos (artigo 52º, RMUE).

⁴⁹ Proibições com origem na DM-1988.

⁵⁰ Essa capacidade foi reconhecida nos casos do frasco de perfume “Trésor”, da garrafa de uísque “Dimple” ou da embalagem do chocolate “Toblerone”, que deram origem a três registos de marca da UE.

⁵¹ Acórdão de 18/06/2002, processo C-299/99, nº 84, referido na nota 46. O caso diz respeito a um recurso prejudicial interposto pela “Court of Appeal” de Inglaterra e País de Gales sobre a validade do registo de uma marca de forma de uma máquina de barbear eléctrica fabricada pela “Philips” consistente em três cabeças circulares de lâminas rotativas dispostas em forma de triângulo equilátero. No processo nacional a “Philips” moveu um processo de contrafação de marca contra a “Remington” que começou a fabricar e a comercializar uma máquina de barbear com uma configuração semelhante à utilizada pela “Philips”.

o registo de um sinal constituído pela referida forma, mesmo que o resultado técnico em causa possa ser alcançado por outras formas”.

3ª) Forma que confira valor substancial ao produto

O propósito é afastar do direito de marcas as formas que sejam tão incindivelmente conexas com o valor dos produtos correspondentes que não possam ser concebíveis, sequer mentalmente, separadamente desses produtos. A forma não pode distinguir o produto porque é parte integrante, física e concetualmente, do próprio produto.

O formato de apresentação da marca de forma no EUIPO, desde 1/10/2017, deve ser uma reprodução gráfica, uma reprodução fotográfica ou imagens geradas por computador. A reprodução gráfica ou fotográfica pode incluir até seis (no máximo) diferentes perspetivas da mesma forma, apresentadas num único ficheiro (A4 ou JPEG, respetivamente)⁵².

b) Sinais sonoros

O registo é possível desde que os sons possam ser reproduzidos, por qualquer meio técnico. Em relação a este tipo de sinais, sem o “crivo” do requisito da representação gráfica, é expectável que o número de pedidos de registo aumente significativamente.

No EUIPO há um número razoável de registo de marcas sonoras, com o recurso a formas padronizadas de representação dos sons (pentagramas para sons musicais melódicos tradicionais; sonógrafos e ficheiros áudio para sons não melódicos ou não musicais, em sentido estrito)⁵³.

A abertura do EUIPO (desde 2005⁵⁴) aos pedidos acompanhados de ficheiros no formato MP3, como forma de suporte e descrição, permitiu o registo de sinais sonoros, mais difíceis de superar o obstáculo estrito da representação gráfica, como o rugido do leão da “Metro-Goldwin.Mayer”, o canto de uma voz feminina, como

⁵² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement> e EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit., p. 23.

⁵³ AA.VV., *Community Trade Mark Regulation (EC) n° 2017/2009: a Commentary* (edited by Gordian Hasselblatt cit., pp. 184-186.

⁵⁴ Decisão do Presidente n° EX-05-3, de 10/10/2005, relativa à apresentação eletrónica de marcas sonoras.

marca da Daimler, uma voz masculina dizendo “Oh Yes”, registado pela Seguradora Churchill ou o choro de um bebé, requerido pela Inlex⁵⁵.

O TJ, no Acórdão de 27/11/2003, processo nº C-283/01 (“Caso Shield Mark”) a respeito dos registos de diversas marcas, constituídas pelas nove primeiras notas do “Für Elise” de Beethoven e por uma onomatopeia do cantar de um galo, entendeu que nada impede o registo de uma marca sonora desde que possa ser “objeto de representação gráfica, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”.

“Tratando-se de um sinal sonoro, estas exigências não são satisfeitas se o sinal for representado graficamente através de uma descrição que recorre à linguagem escrita, tal como a indicação de que o sinal é constituído por notas que compõem uma obra musical conhecida ou a indicação de que é o grito de um animal, ou através de uma simples onomatopeia sem outra precisão, ou através de uma sucessão de notas musicais sem outra precisão. Em contrapartida, são satisfeitas as referidas exigências quando o sinal é representado através de uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas musicais e silêncios”.

Esta orientação jurisprudencial restrita confirma que a desnecessidade de representação gráfica vai ser relevante para tornar possível a proteção de sinais sonoros que, até agora, não seriam registáveis.

No EUIPO, desde 1/10/2017, a marca sonora é representada através de um ficheiro áudio que reproduza o som ou de uma representação exata do som em notação musical⁵⁶.

c) Sinais olfativos

A nível da marca da UE, só houve um registo de marca aromática, o *cheiro a relva recém-cortada* aplicado a bolas de ténis⁵⁷, graficamente representada por

⁵⁵ Cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, “Sinal e marca. As marcas não tradicionais” cit., p. 373.

⁵⁶ De acordo com o Regulamento de Execução da Comissão, Bruxelas, 18.5.2017 C(2017) 3224 final (artigo 3º, nº 7, alínea g)) e EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit., p. 29.

⁵⁷ Marca da UE nº 000428870, concedida pela 2ª Câmara de Recurso do OHIM, de 11/02/1999, mas já caducada em 11/02/2006, sem ter sido renovada.

essa descrição verbal e com a indicação expressa de se tratar de uma marca olfativa.

O (então) OHIM procurou contornar a dificuldade de enfrentar o requisito da representação gráfica, “convolando-o”, simplisticamente, numa simples questão de descrição gráfica.

Todavia, não se pense que a questão complexa da representação (gráfica ou não) de um sinal aromático era (é) uma questão fechada⁵⁸.

À posição inicial mais aberta do OHIM, seguiu-se uma posição diametralmente oposta, adotada pelo emblemático Acórdão Sieckmann do TJ de 12/02/2002, processo nº C-273/00, a que já nos referimos.

Sieckmann apresentou no Instituto Alemão de Patentes e de Marcas o pedido de registo, como marca olfativa de serviços, do aroma da substância química pura *cianato de metilo (éster metílico de ácido de canela)* representada: a) pela descrição verbal, como “aroma balsâmico-frutado com ligeiras notas de canela” e referência expressa de que se tratava de uma marca olfativa; b) pela sua fórmula química estrutural, $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$; c) pelo depósito de uma amostra do aroma.

O Instituto indeferiu o pedido com o fundamento de que o sinal registando não poderia constituir uma marca por falta de cumprimento de requisitos formais e materiais.

Sieckmann recorreu do indeferimento para o Tribunal Federal de Patentes (“Bundespatentgericht”) que, perante a dúvida sobre se a marca olfativa preenchia,

⁵⁸ Como já referimos, o EUIPO, mesmo após 1/10/2017, continua a manifestar uma tendência desfavorável para a proteção dos sinais olfativos (nota 44, supra). A *cromatografia de gases* e a *cromatografia líquida de alto rendimento* usadas em conjunto permitem separar e analisar os voláteis libertados pelos aromas, conseguindo-se uma informação, qualitativa e quantitativa, sobre misturas complexas. Destes exames, resulta um gráfico (o *cromatograma*) que representa as quantidades dos compostos, medidas em função do tempo necessário para a sua separação dos demais. Depois de se conhecerem os compostos existentes (através do *cromatograma*), poder-se-á conhecer a estrutura química de cada um deles através da *espectrometria de massas*, da *ressonância magnética nuclear* e da *espectroscopia de infravermelhos e ultra violeta*. Daqui resulta, em suma, um *aromograma*. Através do *cromatograma* e do *aromograma*, pode representar-se graficamente um odor sem se revelar a sua composição química que permanece, convenientemente, em segredo empresarial. Contudo, estes meios de representação gráfica são excessivamente formais, um sistema tão sofisticado que é, sobretudo, “uma reprodução abstrata própria de especialistas, que dificilmente transmite ao examinador a impressão adequada sobre a delimitação e a distintividade do sinal”, para citar MARCO ARCALÁ, *Las Causas de Denegación de Registro de la Marca Comunitaria*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 133 ss.

ou não, o requisito da representação gráfica levou a questão ao TJ submetendo as seguintes questões:

1.^a - “Deve o artigo 2º da Diretiva ser interpretado no sentido de que o conceito de sinais suscetíveis de representação gráfica, apenas compreende os visualmente perceptíveis, ou, pelo contrário, podem considerar-se nele incluídos, os visualmente imperceptíveis, como os odores e os sons?”

2.^a - “Se se entender que no artigo 2.º da Diretiva se incluem os visualmente imperceptíveis, considera-se que os requisitos de representação gráfica estão preenchidos desde que o aroma seja representado pela descrição verbal, fórmula química e apresentação de uma amostra, ou pela conjugação destas alternativas?”

Interpretando o artigo 2º da Diretiva, o TJ considerou que, dadas as exigências do próprio registo de marcas, um sinal visualmente impercetível, pode ser registado como marca, desde que seja representado visualmente, nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, para ser identificado com exatidão.

Na interpretação do TJ a representação gráfica é extremamente importante: i) para os próprios titulares, porque determina, em concreto, o objeto da proteção que lhes é conferido; ii) para as autoridades competentes, que devem conhecer, com clareza e precisão, a natureza dos sinais para poderem examiná-los, publicá-los e manter o registo adequado e rigoroso; iii) para os operadores económicos, que devem poder certificar-se com clareza e exatidão dos registos efetuados e dos pedidos de registo apresentados pelos concorrentes, bem como ter acesso a informações pertinentes sobre os direitos de terceiros; iv) para os utilizadores do registo em geral permitindo-lhes determinar a natureza exata da marca.

Na resposta à primeira questão o TJ considerou que um sinal visualmente impercetível poderá constituir uma marca “desde que possa ser objeto de uma representação gráfica, nomeadamente através de figuras, de linhas ou caracteres, que seja clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”.

Quanto à segunda questão, cabia saber se a descrição verbal, a apresentação da fórmula química e a apresentação de uma amostra, em separado ou em conjunto, preenchiam os requisitos de representação gráfica exigidos pela DM.

Na resposta, o TJ considerou que a fórmula química representava o produto em causa e não o seu odor (faltando-lhe clareza e precisão). Sublinhou ainda que a generalidade das pessoas não reconheceria, na fórmula, o odor em questão. Em relação à amostra, considerou que a amostra não seria suficientemente estável ou duradoura.

Em suma, à segunda questão, o TJ considerou que, tratando-se de um sinal olfativo, “os requisitos da representação gráfica não são cumpridos através de uma fórmula química, de uma descrição por palavras escritas, da apresentação de uma amostra de um odor ou da conjugação destes elementos”⁵⁹.

Percebe-se agora, melhor, por que razão, depois do “Acórdão Sieckmann”, tudo foi diferente. Tratou-se de uma decisão “arrasadora”, que influenciou a atuação de recusa das autoridades registais (EUIPO e Institutos nacionais) e “arrefeceu” o entusiasmo dos concorrentes, interessados em se afirmarem no mercado com mais criatividade.

O Reino Unido é o único Estado-membro da União Europeia onde se encontram registadas marcas olfativas (em todo o caso, anteriores à decisão “Sieckmann”): *o odor de rosas*⁶⁰ e *o odor de cerveja*⁶¹.

A entidade registal do Reino Unido definiu um conjunto de critérios sobre a representação gráfica expressos no manual de aplicação: possibilidade de determinação do sinal que o requerente usa, ou pretende vir a usar, sem necessidade de apresentação de amostras; inalterabilidade da representação, independentemente do uso; acessibilidade da representação ao conhecimento dos interessados⁶².

⁵⁹ Sobre este importante acórdão ver, por todos, o comentário de LUÍS COUTO GONÇALVES, “Marca olfativa e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica” cit., pp. 14 e ss.

⁶⁰ Aplicado aos pneus “Dunlop” (Marca n.º 2001416); a marca foi concedida em 1996 à “Japan’s Sumitomo Rubber Co” que posteriormente a transmitiu à “Dunlop Tyres”.

⁶¹ Destinado a dardos (Marca n.º 2000234), concedida em 1996 à “Unicorn Products”.

⁶² § 2.3 do Capítulo VI do “Registry Work Manual”.

O registo é condicionado ainda a três condições: o requerente demonstrar que o odor é usado como marca; o odor não ser um atributo nem uma característica natural dos produtos, mas algo que lhes é adicionado pelo requerente; o público interpretar o sinal olfativo como identificador dos produtos daquele requerente.

Os EUA foi o primeiro país a registar uma marca olfativa que consiste numa *fragrância floral fresca* aplicada a fios de costura e bordados⁶³. Foi recusada, inicialmente, em sede de exame, pela autoridade de registo (“USPTO”), por ser funcional e não distintiva.

Da recusa coube recurso para o “Trademark Trial and Appeal Board” (“TTAB”) que decidiu, em 19 de Setembro de 1990, pela concessão da marca (caso “In Re Celia Clarke”⁶⁴).

Segundo o “TTAB”, face à matéria de facto apresentada, destacavam-se quatro aspetos fundamentais:

1º - A requerente era a única a comercializar fios de lã e de algodão perfumados;

2º - A fragrância não era um atributo, nem uma característica inerente ou natural, dos produtos em causa;

3º - A requerente promovera o sinal olfativo através da publicidade;

4º - A requerente demonstrara que os distribuidores, retalhistas e clientes dos seus produtos lhes reconheciam carácter distintivo.

Nesta decisão, o “TTAB” definiu uma orientação jurisprudencial segundo a qual, por um lado, reconheceu que o sinal aromático pode ser registado como marca e, por outro, exclui desta possibilidade os produtos naturalmente odoríferos.

⁶³ Pedida em 1988, por “Celia Clarke”, cuja atividade económica, que exercia há mais de vinte anos, consistia no fabrico e distribuição de fios para costura e bordados. Em causa estava o registo de um “Kit” de linhas para bordar embalado, designado por “Scented Skunk Kit”, para que o aroma fosse percebido no momento da venda.

⁶⁴ USPQ, 2d 1238 a 1240 (TTAB), 1990.

Estão registadas nos EUA algumas marcas olfativas, v.g., o *odor de pastilha elástica*⁶⁵, o *odor evocativo de vários frutos de pomar*⁶⁶, os *odores de morango, uva e cereja*⁶⁷, pertencendo os três últimos ao mesmo titular⁶⁸.

⁶⁵ Aplicado a fluidos e óleos usados no corte e remoção de metal.

⁶⁶ Aplicado a um componente para preparações destinadas à limpeza, ao polimento, ao humedecimento e à proteção de mobiliário, almofadas, madeiras e outras superfícies rígidas.

⁶⁷ Os três odores destinados a lubrificantes e a combustíveis para veículos terrestres, aéreos e náuticos.

⁶⁸ Para uma visão desenvolvida sobre a marca olfativa, ver RUI SOLNADO DA CRUZ, *Marca olfativa*, Coimbra, Almedina, 2008.

CAPÍTULO II

A marca de cor na perspectiva da União Europeia

Introdução

A cor, no que diz respeito às marcas, pode ser usada em distintas situações, sendo de salientar as três mais frequentes.

A primeira é a da cor da marca, normalmente convencional (nominativa, figurativa ou mista). Esta situação, de longe a mais utilizada, nada tem a ver com o tema desta dissertação⁶⁹. Uma coisa é a cor de uma marca (*marca com cor*), outra

⁶⁹ Não ignoramos ainda a chamada “marca de posição”, quando colorida, desconhecida dos textos legais, da UE ou nacionais, embora esta questão seja relativamente irrelevante porque, como já sabemos, o elenco dos sinais que podem constituir marcas não reveste natureza exaustiva. Afastamos esta marca do âmbito deste trabalho por não ser uma marca de cor *per se* abstratamente considerada. No mesmo sentido, o EUIPO *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2*, cit., p. 26, embora seja possível uma marca de posição de cores determinadas num produto, como admite este Instituto, *ibidem*, p. 29. Em algumas situações os interessados pretendem proteger a “posição” de um sinal particular, que pode consistir numa coloração específica numa parte concreta do produto. Um exemplo é o “mediático” caso da cor vermelha de sola lacada de sapatos de senhora “Louboutin”. O sinal foi solicitado ao EUIPO, como marca figurativa (de posição), em 29 de janeiro de 2010 para sapatos de tacão alto (com exceção de sapatos ortopédicos), tendo sido, inicialmente, recusada pelo examinador, em 20 de setembro do mesmo ano, por falta de capacidade distintiva. A decisão viria a ser revertida pela posição da 2ª Câmara de Recurso, de 16 de junho de 2011, que deferiu o recurso por entender, em síntese, que uma sola de sapato vermelha (uma cor identificada com o código Pantone nº 18.1663TP) diverge de uma forma muito significativa de normas e usos do setor (que usa, normalmente o preto, castanho ou bege), é reconhecida pelo consumidor e revela-se “imaginativa, surpreendente e inesperada” (Caso R 2272/2010-2).

Para mais indicações, sobre este caso, com repercussão jurídica litigiosa em diferentes países, como os EUA, França e Estados do Benelux, cfr. AGNIESZKA MACHNICKA, “Is a “red shoe sole” a valid trade mark?”, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido), vol. 7, nº 3, 2012, 157-159 e “Red shoe sole can constitute a valid trade mark”, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 8, nº 1, 2013, 11-13; ANNA GARDINI, “La tutela del marchio di colore nel caso Louboutin/YSL: ultimi sviluppi nella Giurisprudenza americana”, *RDI*, 2012, III, nº 6, pp. 631 e ss; CARINA GOMMERS, “CJEU referral on Louboutin’s red sole trade mark”, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 11, nº 7, 2016, 481-482; DAVID BERNSTEIN, “Litigation strategies in fashion law”, in AA.VV., *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun), 2ª ed., NY, USA, Fairchild Books, pp. 78 e ss; MARIA MIGUEL CARVALHO, “A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – breves notas a propósito dos casos da “sola lacada a cor vermelha”, *ADI*, nº 34, 2103-2014, 137-152; THEODORE MAX, “Coloring outside the lines in the name of aesthetic functionality: Qualitex, Louboutin, and how the second Circuit saved color marks for fashion”, *TMR*, 2012, 1081-1094.

Refira-se, a terminar esta referência, que no litígio “Louboutin v. Van Haren Schoenen”, o tribunal holandês de Haia entendeu submeter um pedido de decisão prejudicial ao TJUE em 21/03/2016 (ainda pendente) perguntando o seguinte: “o conceito de forma, na aceção do artigo 3º, nº 1, alínea e), ponto iii), da Diretiva 2008/95/CE (“form”, “shape” e “forme” nas versões alemã, inglesa e francesa, respetivamente), limita-se às características tridimensionais dos produtos, como os seus contornos, medidas e volume (expressas em três dimensões), ou inclui também outras características (não tridimensionais) do produto, como a cor?”.

Louboutin entende que a sua marca colorida é de posição e não de forma, ao contrário da empresa holandesa que considera a cor como parte integrante da forma, devendo o registo da marca ser declarado nulo por essa forma conferir valor substancial ao produto.

Sobre “marcas de posição” (coloridas) podemos ainda fazer uma breve incursão a um caso com alguma aproximação ao problema, mas bem mais complexo. Trata-se do pedido de registo (nº 000001991) no

coisa é a cor, ela mesma, ser o sinal distintivo que constitui a marca (*marca de cor*).

A segunda é a da marca composta exclusivamente por uma só cor, sem contornos⁷⁰.

A terceira é a da marca composta exclusivamente por uma combinação de cores, sem contornos⁷¹.

Estas duas últimas definições, para além de serem as únicas modalidades de marca de cor que constam no Regulamento de Execução do RMUE (artigo 3º

EUIPO da cor verde efetuado pela BP, em 1/04/1996, destinada a identificar o serviço prestado nas estações de abastecimento, tendo o Instituto concedido o registo, como marca de cor, em 1/06/2001. Ainda que o EUIPO tenha aceite a designação marca de cor, esta situação é substancialmente diferente da cor *per se*, sem contornos. Do que se trata agora é do uso da cor enquanto parte de um todo (aspeto geral de uma estação de serviço de abastecimento de combustíveis) para o qual concorre a cor verde, mas que não se esgota nela. Basta ter presente a imagem de conjunto na qual, para além da cor verde, se constata a existência da cor amarela (também registada, juntamente com a verde, no EUIPO, em 4/10/2001, correspondente ao pedido nº 000013367, de 1/04/1996), da marca nominativa BP, de marcas figurativas coloridas e de um singular “design”. Recorrendo a uma figura oriunda da jurisprudência norte-americana, há uma grande aproximação desta situação ao “trade dress”, isto é, à “roupagem” ou imagem de conjunto de todas as características peculiarmente singulares e distintivas de produtos ou serviços, incluindo o estabelecimento onde os mesmos se vendem ou prestam, que tornam possível a respetiva identificação aos olhos do consumidor. O “trade dress” encontra-se protegido na legislação de marcas (§ 43(a) *Lanham Act*). O “trade dress” não está, especificamente, consagrado na legislação da União Europeia, nem nas legislações nacionais dos Estados-membros. A proteção do “trade dress” é uma área nebulosa por não fazer parte, por via de regra, integral e tipologicamente, do objeto de qualquer direito de propriedade industrial. Poderá, indireta e fragmentariamente, total ou parcialmente, estar protegido como marca, desenho ou modelo (e até pelo direito de autor), mas afigura-se um bem jurídico que, no seu todo, se presta mais a acomodar-se (nos países europeus) à tutela da concorrência desleal. Para mais considerações sobre o “trade dress”, cfr.: DAN HUNTER, *Intellectual Property* Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 153-155; DAVID BERNSTEIN, “Litigation strategies in fashion law”, in AA.VV., *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun) 2ª ed., NY, USA, Fairchild Books, 2014, pp. 78-114; HILLIARD/WELCH II/MARVEL, *Trademarks and Unfair Competition: Deskbook*, 7th ed., USA, LexisNexis Matthew Bender, 2015, pp. 150-172; MARC MISTHAL, “Trademarks and trade dress” in AA.VV., *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun) cit., pp. 26-44; CARLOS OLAVO, “A proteção do “trade dress”, in AA.VV., *Direito Industrial*, vol. V, APDI, Coimbra, Almedina, pp. 429 e ss; PEDRO SOUSA E SILVA, *A Proteção Jurídica do Design*, Coimbra, Almedina, 2017, pp. 40 e ss e “O artigo 240º do CPI e a proteção do trade dress”, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 1035-1051.

⁷⁰ No EUIPO, desde 1/10/2017, a marca é representada através da apresentação de uma reprodução da cor (em formato JPEG) e de uma indicação dessa cor por referência a um código de cores geralmente reconhecido.

⁷¹ No EUIPO, desde 1/10/2017, a marca é representada através de uma reprodução (em formato JPEG) que mostre a disposição sistemática da combinação de cores de uma forma uniforme e predeterminada e uma indicação dessas cores por referência a um código de cores geralmente reconhecido. Pode acrescentar-se igualmente uma descrição com a disposição sistemática das cores. A exigência de que uma marca que consiste numa combinação de duas ou mais cores apresente uma disposição sistemática que associe as cores de maneira predeterminada e constante não equivale a exigir que se defina a utilização efetiva de uma marca pedida. Contudo, a natureza abstrata de tal marca, bem como a capacidade intrínseca limitada das cores em veicular um qualquer significado preciso e, portanto, em indicar a origem comercial de um produto ou de um serviço, de um modo claro e preciso, exigem que o objeto da proteção conferida pela marca em causa seja definido com um grau de precisão adequado. Nesse sentido, cfr. Acórdão do TG, de 30/11/2017 (caso “Red Bull”) cit, nº 85.

alínea f)) e nos “Guidelines do EUIPO”⁷², foram acolhidas pelos institutos centrais da propriedade industrial dos Estados-Membros, incluindo o Instituto Benelux da Propriedade Intelectual, através da “Comunicação comum sobre a representação de novos tipos de marcas”, de 4/12/2017⁷³.

As duas últimas modalidades são, naturalmente, as que mais se enquadram no tema deste trabalho.

No âmbito deste trabalho, em que a preocupação central é a marca de cor única, a combinação de duas, ou de um número muito restrito, de cores (como já referimos na delimitação do objeto deste trabalho, efetuada na “Introdução”), dada a aproximação das duas “factispecies”, pode justificar um tipo de abordagem jurídica similar⁷⁴.

Antes de abordarmos o problema no quadro legal, jurisprudencial e registal da União Europeia, remetemos para uma nota de rodapé uma visão sumária do “estado da arte” em algumas legislações nacionais (que não são, como justificámos na introdução, o objeto central deste estudo) começando por Portugal e convocando outros países de maior relevância da UE (chamando a atenção para a natureza transitória do texto, atendendo às implicações decorrentes da transposição da DM-2015, até 14/01/2019⁷⁵), fazendo ainda uma referência aos EUA.

⁷² *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2* cit. p. 27.

⁷³ Disponível nos “sites” do EUIPO e no do INPI português.

⁷⁴ Na verdade, o problema principal da combinação de duas (ou de um número muito reduzido) de cores é, como acontece com a marca de cor única, essencialmente, mas não exclusivamente, o da disponibilidade do sinal.

⁷⁵ **Portugal** - CPI de 2003.

O CPI afasta a proteção da cor única e admite a da combinação de cores (artigo 223º, nº 1, alínea e)). Há doutrina que entende que esta solução, na parte em que se opõe ao registo da marca de cor *per se* única, está em contradição com a interpretação feita pelo TJ (“Acórdão Libertel”), que abordaremos mais adiante. Nesse sentido, cfr. CARLOS OLAVO, *Propriedade Industrial*, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2005, p. 88; MARIA MIGUEL CARVALHO, “Novas marcas e marcas não tradicionais: objecto” cit., p. 238; PEDRO SOUSA E SILVA, “Sinal e marca. As marcas não tradicionais” cit., p. 371, nota 21. Ver mais referências doutrinárias em AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* cit., pp. 399/400 e LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* cit., pp. 200 e ss.

Espanha - Lei de marcas 17/2001, de 7 de dezembro.

Esta lei é omissa na referência sobre a possibilidade da cor ser uma marca.

O princípio é o de que a proteção da marca de cor única abstrata, especialmente tratando-se de uma cor pura (ou básica) não é, em regra admitida. Excecionalmente, poderá ser registada se for feita a prova da aquisição concreta da capacidade distintiva. O direito de exclusivo sobre uma marca única teria um impacto concorrencial muito prejudicial ao mercado, salvo verificando-se o “secondary meaning”. São consideradas diferentes as situações em que o princípio de livre disponibilidade do sinal não se colocaria de modo tão intenso e exigente, como seriam os casos das cores impuras (“nuances”) e de combinação de cores. Para mais desenvolvimentos *vide*: DOMÍNGUEZ PÉREZ, “Tutela del color como marca: especial referencia al carácter distintivo del color (sentencias del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto “naranja”, y del TPI de 9

de julio de 2003, asunto "combinación de naranja y gris")", *ADI*, 2003, p. 485-503; FERNÁNDEZ-NÓVOA/OTERO LASTRES/BOTANA AGRA, *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 521-522 e 527-528; FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2004, pp. 163 e ss; MANUEL LOBATO, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Navarra, Aranzadi, 2ª ed., 2007, pp. 176 e ss.

A lei anterior (lei 32/1988, de 10/11/1988) consagrava expressamente a proibição do registo da cor monocolor abstrata, admitindo, embora, a possibilidade do registo da cor ou cores delimitadas (artigo 11º, nº 1, alínea g)), desde que a cor não contribuisse de forma banal para a capacidade distintiva do sinal. Cfr, FERNÁNDEZ-NÓVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 1ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2001, pp. 163 e ss e "El color y las formas tridimensionales en la nueva lei española de marcas", *ADI*, XIII, 1989/90, pp. 48 e ss.

Itália - "Codice della Proprietà Industriale Italiano", de 10/02/2005

O artigo 7º consagra a admissibilidade da combinação ou das tonalidades cromáticas. Isto significa o afastamento da proteção das cores únicas e das cores "puras", sem quaisquer matizes cromáticas. Assim: AA.VV., *Codice della Proprietà Industriale* (a cura de Adriano Vanzetti), Milano, Giuffrè Ed., 2013, pp. 97 e ss; SCUFFI/Franzosi, *Diritto Industriale Italiano - diritto sostanziale*, tomo I, CEDAM, Padova, 2014, pp. 125 e ss; SCUFFI/Franzosi/Fittante, *Il Codice della Proprietà Industriale*, Padova, CEDAM, 2005, pp. 95 e ss; Vanzetti/Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, 7ª ed., Milano, Giuffrè Ed., 2012., pp. 165 e ss.

Alemanha - Lei de marcas de 25/10/1994 ("Markengesetz")

O § 3 (1) admite a proteção de cores ou combinação de cores. As cores podem ser protegidas se não forem comuns, condicionadas por razões técnicas, funcionais (com a exceção, obviamente, da função distintiva) ou práticas e existir uma experiência relevante no mercado respetivo de os consumidores distinguirem os produtos ou serviços através da marca de cor. Cfr., v.g., AUFENANGER/BARTH/Franke, *The German Trade Mark Act – Das Deutsche Markengesetz*, 3. Auflage, C.H.Beck, 2005, pp. 4 e ss; FEZER, *Markenrecht*, 4. Auflage, München, C.H.Beck, 2009, § 3, Rn 442-466; KUR/v. BOMHARD/Albrecht, *Markenrecht*, 1. Auflage, München, C.H.Beck, 2017, § 3, nº 5, Rn 37-39.

França – "Code de la Propriété Intellectuelle" (Loi nº 92-597 de 1/07/1992)

O artigo L711-1 aceita o registo de disposições de cores, combinações ou nuances de cores.

A disposição de cor é a utilização de uma ou mais cores numa forma ou posição determinada (por exemplo, a banda transversal vermelha atravessando a etiqueta do lado superior direito ao lado inferior esquerdo da garrafa para designar o champagne "Cordon Rouge").

Uma combinação de cores (adotando uma definição inspirada em Paul Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Paris, Vélizy Cedex, Ed. J.N.A., 1994, p. 41) é constituída por uma associação de várias cores apresentadas como um desenho ou, em todo o caso, segundo uma ordem determinada (por exemplo, uma embalagem com uma apresentação particular de cores vermelha e amarela para distinguir sopa concentrada; as cores amarela e vermelha dispostas em bandas paralelas, verticais e horizontais, para produtos petrolíferos; o contraste de cores, como as listas longitudinais, claras e escuras, de uma pasta de dentes).

A cor única só é possível se for uma "nuance" especial bem determinada, definida com precisão (por exemplo, a cor amarela ocre para identificar produtos fotográficos ou uma tonalidade de azul para hidrocarbonetos) e não uma cor "pura", básica ou fundamental. A "nuance" deve estar referenciada num código internacionalmente reconhecido (como o "Pantone"). Mais desenvolvimentos em: Jacques Azéma/Jean-Christophe Galloux, *Droit de la Propriété Industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012, pp. 828-829; Jean-Christophe Galloux, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Dalloz, 2000, pp. 342 e ss; Jérôme Passa, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, LGDJ, tomo I, 2006, pp. 79-81; Paul Mathély, *Le Nouveau Droit Français des Marques* cit., pp. 40-42; Poullaud-Dulian, *La Propriété Industrielle* cit., pp. 737 e ss; Schmidt-Szalewski, *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Dalloz, 5ª ed., 2001, pp. 111 e ss.

Reino Unido – "Trade Marks Act" - 1994, de 21/07/1994

A Secção 1 desta lei não menciona expressamente a cor como um sinal passível de constituir uma marca.

Esta disposição legal dispõe o seguinte:

In this Act a "trade mark" means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.

Os tribunais admitem, em princípio, o registo de marcas monocolors ou de composição de cores abstratas, se não for posto em causa o interesse público de livre disponibilidade do sinal (inspirando-se na "depletion theory", de origem americana, a que aludiremos em seguida). A aplicação deste princípio faz com que o

1. Marca de cor única

1.1. Posição do TJUE

registo de cores seja muito restritivo, o que não impede que haja registo de marcas de cores singulares *per se*, como, por exemplo, a cor laranja (Pantone 151) para aparelhos de telefone e serviços (registo nº 2007850) e a cor vermelha (Pantone 485) para os conhecidos autocarros londrinos de transporte de passageiros (registo nº 2103551). Para mais desenvolvimentos, BENTLY/SHERMAN, *Intellectual Property Law*, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 894, 912-914 e 935; DAVID BAINBRIDGE, *Intellectual Property*, 7ª ed., Essex, England, Pearson Education, 2009, pp. 642 e ss.

Estados Unidos da América – Lanham Act de 1946 (USC-15)

O § 45 *Lanham Act* estabelece: *The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, - to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.* Esta conceção de marca, mais aberta, introduzida pela importante revisão efetuada pela lei 100-667 de 16/01/1988, tornou possível, gradualmente, a extensão da proteção aos sinais mais inovadores (“new devices”), como as formas dos produtos, os sons, os aromas e as cores, desde que os mesmos revistam capacidade distintiva. No caso das cores a concessão do registo é precedida da prova do “secondary meaning”, por não se tratar de uma modalidade de marca intrinsecamente distintiva. As marcas consideradas, intrínseca ou inerentemente, distintivas são as expressivas, arbitrárias e de fantasia – cfr. McCARTHY, Thomas, *Trademarks and Unfair Competition*, 4ª ed., New York, Clark Boardman Callaghan (CBC), 1996, vol. I, § 11:4.

A proteção da marca de cor única *per se* não teve um percurso fácil. A resistência passava, entre outras dificuldades (risco de confusão de tonalidades e a proteção alternativa pelo *design*), em especial pela aplicação da “depletion theory”, isto é, o interesse na salvaguarda do interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os demais concorrentes. Esta teoria levou os tribunais a recorrer à “mere color rule” cujo significado era o de proibir o registo da marca única. A primeira marca de uma só cor foi registada em 1985. Tratou-se da cor rosa da fibra de vidro de “Owen Corning Co.” que foi aceite, por maioria, pelo “Court of Appeals for the Federal Circuit”, tendo em conta a utilização da marca ao longo de 29 anos. O tribunal entendeu que havia razões excecionais para a não aplicação da “mere color rule” e que não se verificava, em concreto, um dano concorrencial. Em 28/03/1995, no caso “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.”, depois de uma década de alguma “turbulência judicial”, o Supremo Tribunal admitiu, pela primeira vez, o registo de uma marca singular *per se* (cor verde-ouro para almofadas), entendendo não se justificar a restrição da “depletion theory”, nem do risco de confusão de tonalidades, valorizando o uso muito prolongado da marca. Sobre esta importante decisão ver JEFFREY SAMUELS / LINDA SAMUELS, “Protection for color under U.S. Trademark Law”, *AIPLA-Q.J.*, Winter/1995, pp. 129-152 e PETER KOEBLER, “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300 (1995): It is possible to trademark color alone?”, *Santa Clara High Tech. L.J.*, 1996, vol. 12, pp. 509-521, 1996, disponível: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol12/iss2/9>. Em geral, sobre o tema da marca de cor, *vide*, por exemplo, DAN HUNTER, *Intellectual Property* cit., pp. 143-148 e HILLIARD/WELCH II/MARVEL, *Trademarks and Unfair Competition: Desbook*, 7th ed., USA, LexisNexis Matthew Bender, 2015, pp. 139-144.

Em síntese, e numa perspetiva comparatística, só a Alemanha consagra expressamente a possibilidade de a cor única ser uma marca e a França a admissibilidade de uma “nuance” de cor. Isto não significa que os outros países, com exceção de Portugal, não tenham admitido o registo de marcas monocolors. Esta situação, algo multifacetada, não nos pode surpreender, porquanto, como referimos na introdução, as cores, até à DM-2015, não constavam explicitamente dos sinais objeto de proteção das Diretivas anteriores, embora isso não significasse, necessariamente, impedimento, atendendo à natureza não taxativa dessa enumeração.

No Acórdão de 6/05/2003 – Processo C-104/01 (“Caso Libertel”) o TJ tomou uma importante posição sobre a admissibilidade da marca de cor única (ou monocolor).

A “Libertel” é uma sociedade com sede na Holanda, cuja atividade principal consiste na prestação de serviços de telecomunicações móveis.

O “Benelux-Merkenbureau” (Instituto de Marcas do Benelux - “BBM”) é a autoridade competente em matéria de registo de marcas para a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo.

A partir de 1 de janeiro de 1996, compete ao BBM analisar os registos de marcas tendo em conta os motivos absolutos de recusa.

Em 27 de agosto de 1996, a “Libertel” requereu ao BBM o registo da cor laranja para determinados produtos e serviços de telecomunicações, ou seja, material de telecomunicações, no que se refere a produtos da classe 9, e, relativamente aos serviços das classes 35 a 38, serviços de telecomunicações, bem como de gestão material, financeira e técnica dos meios de telecomunicação.

O impresso de depósito incluía, num espaço destinado a conter a reprodução da marca, um retângulo de cor laranja, e, no espaço destinado a conter a descrição da marca, a referência “laranja”, sem que fosse indicado qualquer código de cor.

Por carta de 21 de Fevereiro de 1997, o BBM informou a “Libertel” de que recusava provisoriamente o registo do referido sinal. Considerou que não tendo a “Libertel” demonstrado que o sinal registado, composto exclusivamente pela cor laranja, havia adquirido carácter distintivo pelo uso, o referido sinal carecia de todo e qualquer carácter distintivo na aceção do artigo 6º *bis*, nº 1, alínea a), da Lei do Benelux sobre Marcas (LBM).

A “Libertel” contestou esta recusa provisória. O BBM, considerando que não havia que reapreciar esta recusa, notificou a recusa definitiva por carta de 10 de Setembro de 1997.

Nos termos do artigo 6º *ter* da LBM, a “Libertel” interpôs recurso da referida recusa para o “Gerechtshof te's-Gravenhage” (Holanda), o qual negou provimento ao recurso por decisão de 4 de Junho de 1998. Em 3 de Agosto de 1998, a “Libertel” interpôs recurso de cassação para o “Hoge Raad” holandês.

Na análise do litígio levantaram-se questões relativas à aplicação correta do artigo 6º *bis*, n.º 1, alínea a), da LBM, e, consequentemente, também no que respeita à interpretação do artigo 3º, n.º 1, alínea b), da Diretiva. Assim, o “Hoge Raad”, por despacho de 23 de Fevereiro de 2001, submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:

1) Uma simples cor específica, reproduzida enquanto tal ou designada por um código internacional, é suscetível de apresentar, para certos produtos e serviços, um carácter distintivo, na aceção do artigo 3º, n.º 1, alínea b), da Diretiva?

2) Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:

a) Em que circunstâncias se pode admitir que uma simples cor específica possui carácter distintivo no sentido acima referido?

b) O facto de o registo ser pedido para um número importante de produtos ou serviços ou apenas para um produto ou serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou serviços pode alterar a resposta à primeira questão?

3) Para apreciar o carácter distintivo que pode apresentar determinada cor enquanto marca, é necessário examinar se existe um interesse geral que justifique que esta cor se mantenha à disposição de todos, como é o caso dos sinais que designam uma proveniência geográfica?

4) Para responder à questão de saber se um sinal depositado enquanto marca possui carácter distintivo na aceção do artigo 3º, n.º 1, alínea b), da Diretiva, o Instituto de Marcas Benelux deve limitar-se a uma apreciação deste carácter distintivo em abstrato ou deve ter em conta todas as circunstâncias concretas do caso em apreço e, designadamente, o uso que será dado a este sinal e o modo como é utilizado?

O TJ, pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo “Hoge Raad”, estabeleceu o seguinte:

1) Uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é suscetível de apresentar, para determinados produtos e serviços, carácter distintivo na aceção do artigo 3º, n.ºs 1, alínea b), e 3, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na condição, designadamente, de poder ser objeto de uma

representação gráfica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva⁷⁶. Esta última condição não pode ser preenchida pela mera reprodução no papel da cor em questão, mas pode sê-lo pela designação da referida cor através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.

2) Para apreciar o carácter distintivo que uma determinada cor pode apresentar como marca, é necessário ter em conta o interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

3) Uma cor por si só pode ser reconhecida como tendo carácter distintivo na aceção do artigo 3º, nºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, na condição de que, em relação à percepção do público relevante, a marca seja apta a identificar o produto ou o serviço para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e a distinguir esse produto ou esse serviço das outras empresas.

4) O facto de o registo como marca de uma cor por si só ser pedido para um número significativo de produtos ou de serviços, ou de o ser para um produto ou um serviço específico ou para um grupo específico de produtos ou de serviços, é relevante, conjuntamente com as restantes circunstâncias do caso concreto, tanto para apreciar o carácter distintivo da cor cujo registo é pedido como para apreciar se o respetivo registo é contrário ao interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

5) Para apreciar se uma marca possui carácter distintivo na aceção do artigo 3º, nºs 1, alínea b), e 3, da Diretiva 89/104, a autoridade competente em matéria de registo de marcas deve proceder a uma análise concreta, tendo em conta todas as circunstâncias do caso em apreço e, designadamente, o uso que foi feito da marca.

⁷⁶ Na linha do defendido no “Acórdão Sieckmann” do TJ de 12/02/2002, processo nº C-273/00, a que já nos referimos, a propósito da marca olfativa.

Em síntese, o TJ reconheceu que uma marca de cor única pode ser registada:

1. Se for um sinal (e não uma mera propriedade/elemento do produto);
2. Se for representada graficamente;
3. Se for suscetível, em função das circunstâncias concretas (nas quais se salientam a existência de um segmento de mercado específico com uma variedade limitada de produtos ou serviços e um público consumidor mais familiarizado com as cores enquanto marcas), de distinguir produtos ou serviços, seja por revestir natureza distintiva intrínseca (caso excecional), seja por efeito do uso (caso mais frequente).

A cor única, mesmo abstratamente considerada, é reconhecida, a nível do *case law* do EUIPO, como um sinal passível de constituir uma marca, há quase vinte anos⁷⁷.

A jurisprudência da União Europeia, de um modo especial, depois do “Acórdão Libertel”, de 2003, como acabámos de verificar, manifestou o entendimento de que as marcas monocores abstratas, em princípio, são adequadas a distinguir produtos ou serviços de uma empresa.

Há que reconhecer que a cor possui um conjunto de qualidades inerentes que podem conflitar com a finalidade distintiva do direito de marcas.

A cor é uma característica/qualidade/propriedade de uma coisa que é suscetível de ser percecionada de maneira diferente pelos consumidores e outros interessados no mercado.

Este facto cria uma constante tensão entre a opção por um sistema mais aberto de proteção, por um lado, e a adoção de um controlo exigente, por outro.

A cor *per se*, sendo única pode ter uma aplicação multiforme⁷⁸.

A marca de cor *per se*, sem contornos, como reconhecem a jurisprudência, a doutrina e as autoridades de registo, suscita fundadas dúvidas sobre a respetiva capacidade distintiva.

⁷⁷ Como já referimos (nota 19 supra), a primeira marca de cor *per se* registada data de 27/10/1999 (marca nº 000031336), a conhecida cor lilás/violeta destinada a leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria, requerida pela “Cadbury”.

⁷⁸ Nesse sentido, CHARLOTTE SCHULZE, “Registering colour trade marks in the European Union”, *EIPR*, 2003, p. 57.

A supressão do requisito da suscetibilidade de representação gráfica representa um dado novo, aparentemente favorável a uma linha de orientação menos exigente no que diz respeito à admissibilidade das marcas de cores únicas. Mas, noutra fase deste trabalho, voltaremos a esta reflexão.

1.2. *Case law* no EUIPO

1.2.1. Marcas de cor única registadas no EUIPO

A prática do EUIPO, antes do RMUE-2017, era de abertura, embora bastante moderada, ao registo de cores *per se* únicas, sem contornos. A possibilidade de representação eletrónica do sinal, uma inovação técnica procedimental introduzida pelo Instituto, a partir de 12/11/2002⁷⁹, assegurava a estabilidade cromática necessária, sem ser exigível a referência obrigatória a um código internacionalmente reconhecido. Esta informação revestia natureza meramente adicional⁸⁰. No entanto, não era dispensada a descrição verbal da cor.

Desde 1/10/2017, para além da reprodução da cor (no formato JPEG⁸¹) passa a ser obrigatória a indicação de um código cromático geralmente conhecido (v.g. Pantone, Hex, RAL, RGB o CMYK)⁸².

⁷⁹ Decisão do Presidente da OHMI de 7/11/2002.

⁸⁰ Cfr. AA.VV., *Community Trade Mark Regulation (EC) n° 2017/2009: a Commentary* (edited by Gordian Hasselblat) cit., p. 54 e pp. 179-183.

⁸¹ Como estabelece o EUIPO (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement>).

⁸² Idem e EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 2*, cit., p. 28.

- Três exemplos de marcas de cor única protegidas⁸³

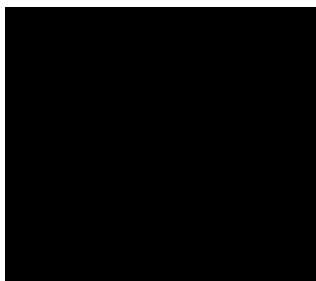
- a) Marca de cor lilás/violeta nº 000031336, pertencente à empresa estadunidense “Kraft Foods”, para leite e produtos lácteos, chocolates e doçaria, registada em 27/10/1999 (primeira marca monocolor abstrata protegida no EUIPO)⁸⁴.



- b) Marca de cor branca nº 005983283, pertencente à empresa alemã “BASF SE”, destinada a produtos corantes químicos, registada em 15/09/2009.



- c) Marca de cor preta nº 004899233, pertencente à empresa portuguesa “Renova”, destinada, nomeadamente, a papel higiénico, registada em 29/10/2010⁸⁵.



⁸³ Num total de, aproximadamente, 25 marcas registadas, até final de 2017 (<https://euipo.europa.eu/eSearch>).

⁸⁴ A empresa “Kraft Foods” adquiriu, em 2010, a “Cadbury” do Reino Unido. A “Cadbury”, durante vários anos, manteve um litígio, muito extenso e intenso, com a “Nestlé”, procurando o registo no Reino Unido da marca de cor única “lilás/violeta” (pantone 2685C) de alguns dos seus artigos de chocolate e de doçaria. O pedido de proteção foi efetuado em 2004, mas foi rejeitado pelo “UK Court of Appeal” em outubro de 2013.

⁸⁵ Disponível no sítio: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/>

2. Marca de combinação (restrita) de cores

2.1. Posição do TJUE

a) Acórdão do TJ de 24/06/2004 – Processo C-49/02 (“Caso Heidelberger Bauchemie”)

As questões prejudiciais foram suscitadas no âmbito de um recurso interposto pela “Heidelberger Bauchemie” da decisão de recusa da autoridade competente alemã de proceder ao registo como marca das cores azul e amarela para determinados produtos destinados à construção civil.

O pedido era acompanhado de um papel retangular, cuja metade superior era de cor azul e a metade inferior de cor amarela. A marca apresentada é constituída pelas cores da empresa da requerente, que são utilizadas sob todas as formas imagináveis, em especial nas embalagens e etiquetas.

O “Bundespatentgericht” considerou que não é certo que marcas de cor, abstratas e sem contornos, possam ser consideradas “sinais” suscetíveis de representação gráfica, na aceção do artigo 2º da Diretiva. Esta disposição tem por objeto sinais claramente definidos e concretos, diretamente visíveis e suscetíveis de representação gráfica. A aptidão de um sinal para ser representado graficamente, prevista no artigo 2º da Diretiva, permite tomar em consideração o princípio da precisão imposto pelo direito das marcas para permitir o registo. É duvidoso que uma marca de cor, abstrata, possa obedecer a este princípio. O artigo 2.º da Diretiva deve, portanto, ser interpretado a fim de se precisar se cores ou combinações abstratas de cores se incluem no conceito de sinais aptos a constituir uma marca. Assim, há que indagar até que ponto o domínio de proteção das “marcas de cor abstratas” se concilia com a segurança jurídica necessária a todos os operadores do mercado ou se entrava a livre circulação de mercadorias e de serviços na medida em que confere aos titulares das marcas direitos de monopólio demasiado importantes que não são razoáveis face aos concorrentes.

Nestas condições, o “Bundespatentgericht” decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial principal:

“As cores ou combinações de cores, quando apresentadas de forma abstrata e sem contornos para inscrição no registo de marcas, cujas tonalidades são designadas com exibição de uma amostra de cor (de um padrão de cor) e descritas com precisão por referência a um sistema de classificação de cores reconhecido, preenchem as exigências do artigo 2º da Diretiva, para serem suscetíveis de constituir uma marca?”

O TJ declarou que as cores ou combinações de cores, designadas no pedido de registo de forma abstrata e sem contornos, cujas tonalidades são enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca na aceção do artigo 2º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, na medida em que:

Seja demonstrado que, no contexto em que são empregues, essas cores ou combinações de cores se apresentam efetivamente como um sinal;

O pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante.

Mesmo se uma combinação de cores preencher os requisitos para poder constituir uma marca na aceção do artigo 2º da referida Diretiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3º da mesma Diretiva, para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido. Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.

b) Acórdão do TG de 30/11/2017 – Processos apensos n.ºs. T-101/15 e T-102/15 (“Caso Red Bull”)

Por duas decisões de 9 de outubro de 2013, a Divisão de Anulação do (agora) EUIPO declarou nulas duas marcas registadas⁸⁶ (destinadas a bebidas energéticas) pertencentes à sociedade austríaca “Red Bull”, por considerar que a representação gráfica destas constituía “uma simples justaposição de duas ou mais cores que são designadas de forma abstrata e sem contorno”, na aceção do Acórdão do TJ de 24 de junho de 2004, “Heidelberger Bauchemie” (processo C-49/02, n.º 34), não apresentando as características de precisão e de constância exigidas pelo artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 4.º do Regulamento 2017/1001).

A Câmara de Recurso do EUIPO confirmou a decisão de nulidade, considerando que as marcas impugnadas não eram suficientemente precisas e constantes.

O Acórdão do TG, em análise, seguindo a orientação do referido Acórdão “leading” do TJ, considerou (em recurso da “Red Bull”) que não se pode excluir que as cores ou combinações de cores sejam suscetíveis, em relação a um produto ou serviço, de constituir um sinal distintivo.

No entanto, remetendo, novamente, para o conteúdo do mesmo aresto, considera que a fim de preencher os requisitos necessários, uma representação gráfica de duas ou mais cores designadas de maneira abstrata e sem contorno devia conter uma disposição sistemática que associe as cores em questão de maneira predeterminada e constante.

Esta interpretação é imposta pelo bom funcionamento do sistema de registo das marcas da União Europeia. A exigência da representação gráfica tem por função, designadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o objeto exato da proteção conferida ao seu titular pela marca registada. Com efeito, o registo da marca num registo público tem por objeto torná-la acessível às autoridades competentes e ao público, em especial aos operadores económicos.

⁸⁶ Uma incluía as cores azul (RAL 5002) e prateada (RAL 9006), com a proporção das cores de cerca de 50%; a outra as cores azul (Pantone 2747 C) e prateada (Pantone 877 C) com a descrição de que as duas cores seriam aplicadas em proporções iguais e justapostas.

Por um lado, as autoridades competentes devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais constitutivos de uma marca a fim de poderem cumprir as suas obrigações relativas ao exame prévio dos pedidos de registo bem como à publicação e à manutenção de um registo adequado e preciso das marcas.

Por outro lado, os operadores económicos devem poder certificar-se com clareza e precisão dos registos efetuados ou dos pedidos de registo formulados pelos seus concorrentes atuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre os direitos de terceiros (cfr., por analogia, Acórdão de 24 de junho de 2004, “Heidelberger Bauchemie”, n.ºs. 26 a 30).

A representação gráfica das marcas impugnadas é constituída pela justaposição vertical das duas cores azul e prateada, na proporção de 50% -50%. Esta representação gráfica é acompanhada de uma descrição diferente nos dois casos. A que acompanhava a primeira marca impugnada, objeto do processo T-101/15, identifica as duas cores por referência ao código de identificação das cores internacionalmente reconhecido “RAL” e precisa que as suas proporções são “de cerca de 50%-50%”. A relativa à segunda marca impugnada, objeto do processo T-102/15, identifica as duas cores por referência ao código de identificação das cores internacionalmente reconhecido “Pantone” e precisa que as cores “serão aplicadas em proporções iguais e justapostas”.

Mas, a disposição de duas cores pode não ser predeterminada e constante, não só devido às proporções diferentes entre essas cores, mas igualmente em razão da posição diferente no espaço dessas cores presentes nas mesmas proporções. De outro modo, a representação gráfica das marcas impugnadas, tal como foi registada, admite uma pluralidade de reproduções, que não são predeterminadas antecipadamente nem constantes.

O TG também refuta a crítica de que exigir a descrição de uma disposição sistemática das cores que são objeto de uma marca que consiste numa combinação de cores enquanto tais, equivaleria a anular, em substância, a distinção entre as marcas constituídas por cores enquanto tais e as marcas figurativas⁸⁷. Com efeito,

⁸⁷ No sentido de que poderá não ser fácil, em determinadas circunstâncias, distinguir a marca figurativa colorida com a da combinação de cores (em sentido próprio), cfr. LUIS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* cit., p. 222, nota 543.

mesmo que a representação, ou a descrição da disposição precisa das cores contribuam para aproximar uma marca de cor enquanto tal de uma marca figurativa, o objeto da proteção conferida por estas duas categorias de marcas continua a ser distinto. A marca de cor enquanto tal pode ser aposta, sem contornos, em toda a superfície dos produtos por ela visados, independentemente da sua forma ou da sua embalagem, o que não é o caso no que respeita às marcas figurativas. Uma empresa mantém, portanto, o interesse em registar uma marca de cor, tendo em conta a proteção mais ampla conferida por este tipo de marcas em relação à conferida por uma marca figurativa.

Por todo este conjunto de razões, o TG negou provimento ao recurso da sociedade “Red Bull”⁸⁸.

⁸⁸ Este Acórdão do TG vem na linha do decidido em dois Acórdãos do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades (Acórdão de 25/09/2002, Processo T-316/00 e Acórdão de 9/07/2003, Processo T-234/01).

2.2. Case law do EUIPO

A posição do EUIPO, antes do RMUE-2017, também era a de admitir o registo de composição de cores, sem contornos, desde que a proporção de cada cor fosse especificada na descrição da marca⁸⁹.

Depois de 1/10/2017, a composição, sem contornos, é representada através da apresentação da reprodução das cores (no formato JPEG) mostrando a disposição sistemática da combinação de cores, de forma uniforme e predeterminada, passando também a ser obrigatória a indicação de um código cromático geralmente conhecido. Facultativamente, pode acrescentar-se uma descrição com a disposição das cores⁹⁰.

2.2.1. Marcas de combinação (restrita) de cores registadas no EUIPO

⁸⁹ AA.VV., *Community Trade Mark Regulation (EC) n° 2017/2009: a Commentary* (edited by Gordian Hasselblat) cit. p. 54 e pp. 179-183. O EUIPO (*Guidelines for Examination of European Community Trade Marks – Part B*, 1/02/2015, pp. 19/20, revogadas em 1/02/2017, devido às alterações legislativas, entretanto, verificadas), antes da eliminação da representação gráfica, entendia que quando se solicitava o registo de uma composição de cores *per se*, a representação devia delinear espacialmente as cores para determinar o alcance do direito solicitado (“o que se vê é o que se obtém”). Mas distinguia este requisito da indicação do modo em que a combinação de cores aparecia no produto, porque o importante era o objeto do registo e não o modo de apresentação do produto. Bem vistas as coisas, tratava-se de uma exigência formalista, que não era suficiente para afastar a natureza abstrata do pedido, com impacto no momento do registo, mas sem repercussão no modo como as cores eram efetivamente aplicadas e usadas nos produtos.

⁹⁰ Regulamento de Execução da Comissão, Bruxelas, 18.5.2017 C(2017) 3224 final (artigo 3º, nº 7, alínea f) ii)) e EUIPO, *Guidelines for Examination, Part B, Examination, Section 2* (1/10/2017) cit., p. 28.

- Três exemplos de marcas de combinação de duas cores

- a) Marca de cores verde e amarelo, pertencentes à empresa norte-americana “Deere & Company”, destinada a tratores, registada em 20/11/2001⁹¹;



- b) Marca de cores azul (turquesa) e azul pertencente à empresa francesa “Exel Industries”, destinada, essencialmente, a produtos de pulverização, nas áreas da agricultura, indústria e consumo, registada em 29/11/2007;



- c) Marca de cores laranja e preto, pertencente à empresa norte-americana, “Duracell Batteries”, destinada, nomeadamente, a pilhas registada em 23/06/2011⁹².



⁹¹ O Acórdão de 1ª Instância das Comunidades Europeias (Oitava Secção), de 28 de Outubro de 2009, processo T-137/08, negou provimento ao recurso de uma decisão da 2ª Câmara de Recurso do OHIM de 16 de Janeiro de 2008 (processo R 222/2007-2), que não havia declarado a nulidade do registo desta marca por falta de capacidade distintiva, num processo movido por uma empresa italiana “BCS SpA” contra a “Deere & Company”. O Tribunal europeu considerou que tinha sido provado suficientemente em termos de direito que a marca controvertida tinha adquirido carácter distintivo, na aceção do artigo 7.º, nº 3, do Regulamento n.º 40/94, em 1 de Abril de 1996, data da apresentação do pedido de registo da marca.

⁹² Estas marcas estão disponíveis no sítio: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks/>

3. Marca de cor como “característica” do produto

O RMUE-2017, como escrevemos na introdução, estende as proibições de registo da marca de forma a “outra característica” (artigo 7º, nº 1, alínea e)).

As proibições são as seguintes:

1ª – Forma ou outra característica imposta pela própria natureza do produto;

2ª – Forma ou outra característica do produto necessária à obtenção de um resultado técnico;

3ª – Forma ou outra característica que confira valor substancial ao produto.

A cor pode ser uma “outra característica” exclusivamente subsumível a qualquer destas proibições?

Por outras palavras, a cor, unicamente, pode ser imposta pela própria natureza do produto, revestir uma funcionalidade técnica ou conferir valor substancial ao produto?

Se a resposta for afirmativa estaremos perante um problema de possibilidade do sinal; caso contrário, já não estaremos perante um problema autónomo de *possibilidade*, mas de *distintividade*, com implicações práticas significativas, nomeadamente na aplicação do “secondary meaning”⁹³, possível apenas para suprir a falta de capacidade distintiva do sinal, mas não a sua impossibilidade (ver artigo 7º, nº 3 do Regulamento-2017).

É pacífico, pela natureza do sinal em si e também atendendo aos trabalhos preparatórios da legislação ligada ao novo sistema europeu de marcas (Regulamento de marca da UE e Diretiva sobre marcas, de 2015)⁹⁴, que a cor pode ser uma dessas “características”⁹⁵.

⁹³ Sobre o “secondary meaning” cfr. p. 14 e nota 28, supra.

⁹⁴ *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich, de 15.02.2011, pp. 70 e ss, disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf, e Propostas de Diretiva e de Regulamento de 27/03/2013 – COM (2013) 161 final.

⁹⁵ Alguns dos exemplos que vão ser apresentados e outros podem ser vistos no *Guidelines for Examination of European Community Trade Marks – Part B*, de 1/02/2015, p. 20 (revogadas em 1/02/2017, por força da criação da marca da UE).

A) Cores impostas pela própria natureza do produto

Referimo-nos às cores que, por inerência, são suscetíveis de terem uma conexão tão estruturante com o produto que são impostas pela própria natureza do produto.

Exemplos:

- a) Cores para tintas;
- b) Cores para lápis de cor;
- c) Cores para artigos de cosmética e maquilhagem.

Ainda integramos nesta modalidade as cores que, pelo uso, indicam, diretamente, uma característica relevante do produto⁹⁶.

Exemplos:

- a) Cor vermelha para equipamento de incêndio;
- b) Cor amarela para equipamento indicativo de perigo;
- c) Cor verde para artigos ligados à proteção do ambiente.

B) Cores necessárias à obtenção de um resultado técnico

Uma cor (por si ou pelo uso) pode ser tecnicamente funcional, como, por exemplo, as várias cores utilizadas nos cabos e fios elétricos, a cor prateada, conhecida por refletir o calor e a luz ou para revestimentos isoladores de edifícios e as cores azul e vermelha para indicar água fria e água quente, respetivamente.

⁹⁶ No Acórdão do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, de 25/09/2002, Proc. T-316/00 (acórdão “Viking”, atrás referido) pode acompanhar-se esta linha de preocupação de as cores, pelo uso, revestirem um significado específico que se sobrepõe ao distintivo. Citamos: “No que concerne à cor verde, deve dizer-se que ela é habitualmente utilizada para os produtos em causa e, por conseguinte, não constitui um elemento suscetível de ser percebido e memorizado, de imediato, como indicador de origem comercial. De resto, a “nuance” de verde usada na justaposição cujo registo foi pedido não apresenta uma diferença suficientemente perceptível em relação às nuances de verde comumente utilizadas no sector dos produtos designados”. “No que diz respeito à cor cinzenta, é forçoso dizer que ela não apresenta qualquer particularidade que permita ao consumidor pensar que ela não é a cor natural do material ou que se trata de uma simples variante de cor deste material ou da embalagem”.

No EUIPO, no caso “Light Green/Leaf Green” (Decisão de 28/08/2002- Case R 785/2000-4) a requerente pretendia registar uma marca de cor destinada a produtos de limpeza. O pedido foi negado pela Câmara de Recurso não apenas pela cor verde revestir uma função decorativa, mas também por essa cor ser normalmente usada com o significado de frescura e de proteção do ambiente.

C) Cores que conferem valor substancial ao produto

É o caso das cores ligadas, normalmente, mas não exclusivamente, a artigos de vestuário e de decoração. Por exemplo, em relação a veículos automóveis⁹⁷ a cor também pode ser considerada uma característica substancial do produto⁹⁸. A cor não pode distinguir o produto por ser parte integrante do próprio produto, com relevância, por vezes decisiva, para o valor do mesmo e a opção dos consumidores.

À luz destas proibições, a cor não é possível se for ditada por razões práticas, técnicas ou funcionais (com exceção da função distintiva). Nas situações mais duvidosas pode ter-se em conta dois critérios adicionais determinantes: i) o setor específico de mercado ser mais restrito; ii) a capacidade dos consumidores reconhecerem a finalidade distintiva da cor.

⁹⁷ Afastamos, em princípio, os veículos agrícolas, como o trator, por pertencerem a um mercado mais específico e restrito, em que a cor pode mais facilmente assumir uma finalidade distintiva, como é exemplo o trator verde e amarelo pertencente à empresa norte-americana “Deere & Company”, a que nos referimos atrás (2.2.1.).

⁹⁸ Para nós, o exemplo da cor preta (a que aludimos atrás, ponto 1.2.1.), destinada a papel higiénico, mas também a lenços de bolso, lenços faciais, guardanapos e rolos de cozinha, registada no EUIPO, em nome da “Renova”, não deveria, agora, ser registável por ser uma característica substancial do produto, um impedimento insuscetível de ser superado pelo “secondary meaning”. Essa cor é determinante para conferir ao produto uma posição de supremacia (“mais-valia”) estética no mercado. A motivação principal do consumidor no ato de aquisição não será tanto a origem do produto (em cumprimento da função distintiva da marca), mas mais o valor decorativo do produto, ditado pela cor preta. A “sede” jurídica própria para proteger esta criação estética, em nome dos princípios da disponibilidade, da livre concorrência e da coerência do sistema de proteção da propriedade industrial, seria o desenho ou modelo (proteção temporária) e não a marca (proteção intemporal). Alguém aceitaria hoje que o papel higiénico branco pudesse pertencer apenas a um concorrente, por ter sido o primeiro a produzi-lo com essa cor?

CAPÍTULO III

A suscetibilidade de proteção e manutenção da marca de cor

1. Princípio de disponibilidade do sinal

A cor única *per se* e a combinação de cores (com um número restrito de cores), não sem um grau elevado de dificuldade, têm vindo a ser registadas no EUIPO (desde 1999) e também nos Institutos nacionais de outros Estados-membros.

A despeito do registo destas marcas, o debate sobre o tema continua atual e controvertido.

Entre os fundamentos desfavoráveis à proteção emerge, no topo das preocupações, o princípio de disponibilidade destes sinais, decorrente da necessidade de salvaguarda do interesse geral no funcionamento de um mercado de livre concorrência e de defesa dos concorrentes e dos consumidores.

Mas devemos começar por fazer uma advertência. Não há, em tese, antinomia entre a livre concorrência e os direitos de propriedade industrial, nos quais se inclui a marca. As duas áreas do Direito têm um objetivo comum: tornar a concorrência possível. “A marca tornou-se necessária à concorrência não para a fazer mais livre, mas para a tornar possível”⁹⁹.

Dizer isto, não impede, na prática, o risco de tensão entre a liberdade (a regra) e o exclusivo (a exceção), bem como o efeito nocivo de atribuição, menos ponderada, de alguns direitos privativos.

Aliás, fazendo uma breve incursão histórica, podemos constatar que o equilíbrio entre o princípio da liberdade de circulação e o direito exclusivo de marca, que resulta do disposto no artigo 36º do TFUE nem sempre se mostrou estável. O momento mais difícil registou-se com o célebre “Acórdão Hag I”¹⁰⁰, que estabeleceu a controversa *teoria da origem comum* das marcas. Numa passagem da decisão, afirma-se que “o exercício do direito de marca contribui para repartir

⁹⁹ LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca* cit., p. 26.

¹⁰⁰ Caso 192/73 de 3/7/1974, RJC, 1974, pp. 731 e ss.

os mercados e, assim, atenta contra a livre circulação de mercadorias entre os Estados membros, tanto mais que, ao contrário de outros direitos de propriedade industrial e comercial, o direito de marca não está sujeito a limitações temporais¹⁰¹”. Dezasseis anos depois, o TJ, confrontado com a mesma situação, “Acórdão Hag II”¹⁰², abandonou a referida teoria, afirmando que “é necessário reconsiderar a interpretação acolhida na referida sentença à luz da jurisprudência firmada de modo progressivo na esfera das relações entre a propriedade industrial e comercial e as normas gerais do Tratado, especialmente no âmbito da livre circulação de mercadorias” e acrescentando, em relação ao direito de marca, que “este direito constitui um elemento vertebral do sistema de concorrência não falseado que o Tratado pretende instaurar e manter”.

Fechado este parêntese, há que reconhecer que existem considerações de interesse público, atinentes nomeadamente à necessidade de uma concorrência não falseada, que recomendam que certos sinais, como, indubitavelmente, as cores, possam ser utilizados livremente pelo conjunto dos operadores económicos.

No “Acórdão Libertel” o TJ reconheceu, expressamente, que há um interesse geral em não restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo (nº 71).

E acrescentou: “no que respeita ao registo como marca de cores por si sós, sem delimitação no espaço, o número reduzido de cores efetivamente disponíveis tem como resultado que um pequeno número de registos como marcas para serviços ou produtos determinados pode esgotar toda a paleta de cores disponíveis”. “Um monopólio assim entendido não seria compatível com o sistema de concorrência leal, designadamente na medida em que poderia criar uma vantagem concorrencial ilegítima a favor de um só operador económico”. “Também não seria adequado ao desenvolvimento económico e à promoção do espírito empresarial que os operadores já estabelecidos pudessem registar a seu

¹⁰¹ Sobre este caso e a enorme repercussão que teve ver LUÍS COUTO GONÇALVES, *Função distintiva da marca* cit., pp. 57 e ss.

¹⁰² Caso 10/89 de 17/10/1990, CJTJ, 1990-I, pp. I-3711 e ss.

favor a totalidade das cores efetivamente disponíveis em prejuízo de novos operadores” (nº 54).

Também o “Acórdão Heidelbergger Bauchemie” (já analisado), a propósito de uma combinação de duas cores invocou a necessidade de salvaguarda da livre disponibilidade das cores afirmando: “(...) é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos (...) para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido (...). Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo” (nº 41).

No estudo efetuado pelo “Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law” (atualmente designado “Max Planck Institute for Innovation and Competition”), de Munique, designado “Estudo sobre o Funcionamento Geral do Sistema Europeu de Marcas”, de 15/02/2011¹⁰³, pedido pela Comissão Europeia (e que constitui um dos mais importantes trabalhos preparatórios do Regulamento da marca da União Europeia-2015), também se reconhece que a proteção de marcas se encontra ancorada no sistema de livre e não falseada concorrência, do qual resulta o princípio de disponibilidade do sinal¹⁰⁴.

Este princípio, sendo uma das expressões desse sistema, constitui a *ratio* subjacente a um conjunto de fundamentos de recusa do registo da marca¹⁰⁵

¹⁰³ A que já havíamos feito referência na nota 94 supra (pp. 50 e ss).

¹⁰⁴ Sobre o reconhecimento do “imperativo de disponibilidade” aplicável às marcas, a nível do TJUE e as suas implicações cfr. ainda PEDRO SOUSA E SILVA, *A Protecção Jurídica do Design* cit., pp. 338 e ss, considerando ser “inegável que, na sua essência, este princípio inspira e explica boa parte das opções do TJ neste âmbito” (pp. 344-345).

¹⁰⁵ O momento mais relevante de aplicação do princípio de disponibilidade do sinal, apesar de ser potencialmente transversal ao regime jurídico da marca, é o do registo da marca. Por exemplo, para o “acórdão Adidas”, citado na nota seguinte, o imperativo de disponibilidade “não pode nunca constituir uma limitação autónoma dos efeitos da marca” (nº 47), nem “um critério de apreciação, após registo de uma marca, para efeitos de delimitar o âmbito do direito exclusivo do titular da marca” (nº 25).

como, por exemplo, a proibição, em princípio, de sinais genéricos, descritivos, de forma e usuais, prevista no artigo 7º, nº 1, alíneas b), c), d) e e) do RMUE¹⁰⁶.

Esta preocupação que, justificadamente, é mais intensa no caso da marca de cor, explica que muitas decisões sobre registo de marcas de cor única *per se* (abstratas) tenham sido desfavoráveis¹⁰⁷.

O RMUE-2017, no nº 3 do respetivo preâmbulo, estabelece que o objetivo deste direito de propriedade industrial é o de “promover um desenvolvimento harmonioso das atividades económicas em toda a União e uma expansão contínua e equilibrada através da realização e do bom funcionamento de um mercado interno que ofereça condições análogas às existentes num mercado nacional. A realização de um mercado dessa natureza e o reforço da sua unidade implicam não só a eliminação dos obstáculos à livre circulação de mercadorias e à livre prestação de serviços e a instituição de um regime que assegure não haver falseamento da concorrência, mas também o estabelecimento de condições jurídicas que permitam às empresas adaptar à partida as suas atividades de fabrico e distribuição de bens ou de prestação de serviços à escala da União. Entre os instrumentos jurídicos de que as empresas deverão dispor para o efeito, são particularmente adequadas marcas que lhes permitam identificar os seus produtos ou serviços de forma idêntica em toda a União, sem atender a fronteiras” (sublinhado nosso).

A livre concorrência é um princípio fundamental (“driving force”¹⁰⁸) do funcionamento do mercado interno. O TFUE, nos artigos 101º a 106º, de um modo mais específico, consagra a preocupação em assegurar a defesa desse princípio.

A marca de cor única *per se* abstrata, especialmente se for apresentada nas chamadas doze cores do “círculo cromático”, reveste, por natureza, um maior risco de dano concorrencial, tudo agravado pela potencial intemporalidade do direito

¹⁰⁶ Ver, nomeadamente, neste sentido, para além do “Acórdão Libertel” citado no texto (nº 51): o Acórdão do TJ de 4 de Maio de 1999, processos apensos C-108/97 e C-109/97 (Caso “Windsurfing Chiemsee”) nº 25; o Acórdão do TJ de 8 de Abril de 2003, processos apensos C-53/01 a C-55/01 (Caso “Linde e o.”) nº 73 e o Acórdão do TJ de 10/04/2008, processo C-102/07 (Caso “Adidas”), nºs 22 e 23.

¹⁰⁷ A preocupação de salvaguarda do princípio da disponibilidade permanece após 1/10/2017 - cfr. EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 4, Chapter 3* cit., pp. 32-33 e *Part C, Opposition, Chapter 7*, p. 22.

¹⁰⁸ OLAV KOLSTAD, “Competition law and intellectual property rights – outline of an economics-based approach”, in AA.VV., *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Josef Drexler (ed.), Edward Elgar Publishing Ltd, UK & USA. 2008, p. 5.

exclusivo (artigo 52º, RMUE - o registo pode ser renovado, indefinidamente, por períodos de 10 anos), o número limitado de cores e a dificuldade de determinação da extensão do objeto de proteção.

A evolução/transformação da cor – enquanto característica ou propriedade “natural” de uma coisa (falando, claro, apenas de produto e não de serviço), como uma sua componente estética e sensorial – para uma marca (desde que assim seja percebida pelos consumidores) não é, não pode ser, um processo pacífico, fácil e linear.

Consequentemente, a defesa do princípio de disponibilidade e, concomitantemente, da livre concorrência deve ser, uma preocupação acrescida na orientação das decisões relacionadas com esta matéria¹⁰⁹. Quer os Institutos de registo, quer os tribunais não aplicam, “as normas legais do direito de marcas no vazio”; pelo contrário, devem fazê-lo “envolvendo-as em considerações relativas à concorrência e ao mercado”¹¹⁰.

Os momentos de apreciação da possibilidade e de distintividade do sinal (que abordamos em seguida) são os mais relevantes para o envolvimento destas considerações e, também por isso, os de maior afirmação do relevante princípio de disponibilidade do sinal.

¹⁰⁹ Há uma orientação registal segundo a qual as considerações de salvaguarda da livre disponibilidade das cores, decorrente da livre concorrência, devem ser desvalorizadas. No fundo, a marca de cor deve ter um tratamento similar do registo de qualquer outra modalidade de marca, sendo bastantes os requisitos da legislação específica, nos quais já transparece essa preocupação. Nesta linha, por exemplo, a decisão da 4ª Câmara de Recurso do (atual) EUIPO, de 28/08/2002, Caso R 785/2000-4 (“light green/leaf green”) sustentando que esse fundamento não tinha base legal no Regulamento-1994, não se justificando a preocupação de garantir o livre acesso a cores, para evitar o (suposto) risco de as mesmas serem monopolizadas. O fator crucial é apurar qual é a perceção dos círculos interessados. No mais, o próprio Regulamento contempla as situações em que há limitação do direito conferido pela marca e é assegurada a livre utilização da mesma (artigo 12º, RMC-1994, correspondente ao atual artigo 14º, RMUE). Na nossa opinião, esta é uma visão redutora. A salvaguarda da livre disponibilidade não é um problema específico da marca de cor. É um princípio geral que atravessa toda a legislação de marcas, embora se compreenda que a sua visibilidade seja mais nítida em relação a modalidades de marcas mais sensíveis e problemáticas, como é, indiscutivelmente, a da marca de cor única. Nesta, reconhecidamente, será mais difícil alcançar o desejável equilíbrio entre a exclusividade (conferida pela atribuição do direito) e a liberdade (operada pela disponibilidade do sinal no mercado).

¹¹⁰ Reproduzindo, com ligeiras diferenças, as palavras de V. LIAKATOU; S. MANIATIS, “Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law”, *EIPR*, 2012, 34, p. 1.

2. Possibilidade do sinal

Um sinal distintivo para ser registado como marca tem de ser possível, isto é, tem de preencher os requisitos de composição do objeto da marca (artigo 4º, RMUE-2017).

Esta disposição legal, pela primeira vez, no regime jurídico aplicável à marca da UE, inclui as cores na lista, exemplificativa, de sinais passíveis de constituírem uma marca.

Apesar de o anterior RMC omitir as cores, o alcance meramente enunciativo dos sinais admissíveis, como tivemos oportunidade de referir, não excluía, como não excluiu, o registo de marcas de cores, incluindo a marca de uma só cor.

Esta foi, também, a posição hermenêutica expressamente assumida pelo Conselho e a Comissão, nas declarações conjuntas que subscreveram quando aprovaram a DM-1988 e o RMC-1993¹¹¹.

Mas o momento marcante de viragem na admissibilidade do registo de marcas de cores, quer no EUIPO, quer nos países da UE, foi a posição de abertura, ainda que muito condicionada, do TJ no “Acórdão Libertel, de 6/05/2003” e no “Acórdão Heidelberger Bauchemie, de 24/06/2004”, a que já demos a devida atenção¹¹².

Para o TJ, ao tempo, a necessidade do cumprimento do requisito de representação gráfica significava que a cor tinha de constar de uma descrição verbal acrescida da sua designação através de um código de identificação internacionalmente reconhecido.

Com a supressão do requisito da suscetibilidade de representação gráfica, o sinal é suscetível de constituir uma marca se for representado no registo do EUIPO, de um modo que permita a esta entidade e ao público interessado identificarem de

¹¹¹ Sobre este tópico ver as considerações feitas na nota 19 supra.

¹¹² *Vide*, Cap. II, 1.1. e 2.1. c). No “Acórdão Libertel”, o TJ pronunciou-se a propósito da admissibilidade da cor única, considerando que uma cor por si só, sem delimitação no espaço, é suscetível de apresentar, carácter distintivo na condição, designadamente, de poder ser objeto de uma representação gráfica que seja clara, precisa, completa em si mesma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva. No “Acórdão Heidelberger Bauchemie”, reiterou essa mesma possibilidade, cumpridos os mesmos exigentes requisitos de representação, acerca da marca de combinação abstrata de duas cores.

forma clara e precisa o objeto da proteção concedida ao titular da marca (artigo 4º, alínea b)) referido.

A eliminação de representação gráfica significa que, tendo em conta os avanços tecnológicos, o sinal distintivo vai passar a ser possível se for suscetível de representação, sem mais, independentemente do meio utilizado. Todavia, persistirá a exigência, de interesse público, de que a representação permita às autoridades e a qualquer interessado, em geral, determinar o objeto de proteção.

A eliminação da necessidade de representação gráfica constitui uma abertura para a possibilidade de proteção dos sinais inovadores, mas os requisitos de representação manter-se-ão restritivos¹¹³.

Uma importante alteração do Regulamento¹¹⁴ foi a extensão das três proibições da marca de forma (bi ou tridimensional) a qualquer “outra característica” de um produto (artigo 7º, nº 1, alínea e)). A aplicação do regime da proibição de sinais de forma (bi ou tridimensionais) tem uma preocupação essencial de salvaguarda da lógica e congruência do sistema de proteção de formas dos produtos pela propriedade industrial, como as formas técnicas ou estéticas.

A extensão das proibições a “outras características” do produto (entre as quais a cor) é mais um afloramento da aplicação do princípio da disponibilidade do sinal, com uma diferença substancial que passa pela natureza inderrogável das mesmas, por comparação com os impedimentos do registo de sinais genéricos, descritivos ou usuais que admitem a superação, se for feita a prova do “secondary meaning” (artigo 7º, nº 3 do RMUE).

Em suma, um sinal não possível de ser uma marca (como a cor enquanto característica de um produto¹¹⁵) é diferente de um sinal sem capacidade distintiva para ser uma marca. Nesta última hipótese, ainda é viável (com mais ou menos

¹¹³ Vai continuar a subsistir a exigência de o sinal ser representado “de uma forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva” como pode ler-se no Regulamento de Execução da Comissão, Bruxelas, 18.5.2017 C(2017) 3224 final (artigo 3º, nº 5) e na DM-2015 (considerando nº 13), cuja orientação é aplicável à marca da UE, em nome do princípio da coerência subjacente à revisão geral do sistema europeu de marcas. Regista-se, pois, uma influência (adaptada ao simples requisito da representação) da posição sustentada no “Acórdão Sieckmann” referido neste trabalho, a propósito da marca olfativa.

¹¹⁴ E também da DM-2015 (artigo 4º, nº 1, alínea e)).

¹¹⁵ Como vimos no Cap. II, ponto 3.

dificuldade) a aquisição pelo uso da capacidade distintiva (“secondary meaning”); na primeira hipótese, não é admissível a “reabilitação” de um sinal insuscetível de ser marca, por se tratar de uma situação mais grave no plano da racionalidade do sistema jurídico e dos interesses em presença¹¹⁶.

¹¹⁶ PEDRO SOUSA E SILVA, “Sinal e marca. As marcas não tradicionais” cit., p. 381, considera que este tipo de monopólio “sempre constituiria um manifesto abuso do direito, por exceder flagrantemente o fim social e económico do direito de marcas. As funções das marcas não são essas, nem do ponto de vista jurídico nem sequer económico. Por isso registar uma marca para obter exclusivos do foro da técnica ou da estética seria desvirtuar esta figura, numa atitude que não merece a tutela legal”.

3. Distintividade do sinal

O requisito de distintividade da cor deve ser apreciado com especial prudência e exigência, tendo em conta o interesse geral (reforçado) na disponibilidade do sinal.

a) Distintividade inerente

Como vimos, o TJ, no “Acórdão Libertel”, entendeu que “os consumidores não têm por hábito presumir a origem dos produtos com base na respetiva cor ou na da sua embalagem (...) uma vez que uma cor por si só, nos usos comerciais atuais, não é, em princípio, utilizada como meio de identificação” (nº 65).

O carácter distintivo de uma cor só por si, “antes de qualquer utilização só é de conceber em circunstâncias excecionais e, designadamente, quando o número de produtos ou serviços para os quais é pedida a marca é muito limitado e o mercado relevante muito específico” (nº 66)¹¹⁷.

Uma das circunstâncias excecionais (raras) referidas poderá ser a de a cor, tendo em conta o produto, ser considerada absolutamente inusual e surpreendente¹¹⁸.

Quando a marca é composta exclusivamente por uma só cor, sem contornos, continua a ter de ser representada no EUIPO através da apresentação de uma reprodução da cor e de uma indicação dessa cor por referência a um código de cores geralmente reconhecido¹¹⁹.

Mas a última palavra caberá ao mercado. Se, por exemplo, os concorrentes entenderem que a marca não reveste capacidade distintiva, terão sempre a possibilidade de instaurarem a competente ação de nulidade do registo (artigo 59º, nº 1, alínea a) do RMUE).

¹¹⁷ Para uma visão comparatística genérica sobre esta questão, cfr. “AIPPI Summary Report, Question 181, Conditions for registration and scope of protection of non-conventional trademarks”, ponto 3.1, pp. 2-5.

¹¹⁸ Seria o exemplo da cor negra destinada a leite, dado nas *Guidelines for Examination of European Community Trade Marks – Part B*, de 1/02/2015, p. 19, revogadas em 1/02/2017.

¹¹⁹ Regulamento de Execução da Comissão, Bruxelas, 18.5.2017 C (2017) 3224 final (artigo 3º, nº 7, alínea f) i)) e <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/elimination-of-graphical-representation-requirement>. A partir de 1/10/2017, a referência da cor a um código internacionalmente aceite deixou de ser opcional, passando a obrigatória.

b) Distintividade pelo “secondary meaning”

O artigo 15º, nº 1 do TRIPS estabelece que quando os sinais (incluindo a combinação de cores) não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registo ao carácter distintivo que tenham adquirido pelo uso (“secondary meaning”)¹²⁰.

Na marca da União Europeia, o “secondary meaning” pode ser invocado no momento do pedido, permitindo o registo de sinais originariamente indistintivos, ou em sede de invalidade como modo de justificar a convalidação (artigos 7º, nº 3 e 59º, nº 2 do RMUE).

“Para determinar se uma marca adquiriu um carácter distintivo após o uso que dela foi feito, a autoridade competente deve apreciar globalmente os elementos que podem demonstrar que a marca se tornou adequada para identificar o produto ou serviço em causa como proveniente de uma empresa determinada e, portanto, a distinguir esse produto das das outras empresas”¹²¹.

“Para a apreciação do carácter distintivo da marca que é objeto de um pedido de registo, podem também ser tomadas em consideração a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identificam o produto como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais”¹²².

“Se, com base nesses elementos, a autoridade competente considerar que os meios interessados ou, pelo menos, uma fração significativa destes identificam graças à marca o produto como proveniente de uma empresa determinada, deve, em qualquer caso, daí concluir que a condição imposta (...) para o registo da marca está preenchida. Todavia, no que respeita às circunstâncias em que essa condição

¹²⁰ Repetindo-nos, por “secondary meaning” quer aludir-se ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, em consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas. Para mais desenvolvimentos, ver LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* cit., pp. 227 e ss.

¹²¹ Vide, por todos, o Acórdão do TJ de 4/05/1999, processos apensos C-108/97 e C-109/97 (“Caso Windsurfing Chiemsee”), nº 49.

¹²² Idem, nº 51.

pode ser considerada como satisfeita, as mesmas não podem considerar-se provadas unicamente com base em dados gerais e abstratos, tais como determinadas percentagens”¹²³.

Quanto à questão relativa ao método que permite avaliar o carácter distintivo da marca para a qual se pede o registo, há que precisar que o Direito da UE não se opõe a que a autoridade competente possa recorrer, se tiver dificuldades especiais a este propósito (...) a uma sondagem de opinião destinada a ajudá-la a proferir a sua decisão¹²⁴.

Em síntese, da conjugação dos elementos anteriormente utilizados, resulta o seguinte:

a) As cores (com ressalva expressa do disposto no artigo 7º, nº 1, alínea e)) são sinais possíveis de constituir uma marca, mas isto não significa que sejam sinais que revistam capacidade distintiva suficiente para se converterem em uma marca.

b) Quanto maior for o mercado relevante e o número de cores usadas, menos provável é a verificação do carácter distintivo.

c) Ao invés, a eficácia distintiva, seja pela natureza intrínseca da cor (caso mais raro) ou pela sua relação surpreendente com um produto, seja por efeito do uso (caso mais frequente)¹²⁵, será mais viável num segmento de mercado específico com uma variedade limitada de produtos ou serviços e um público consumidor mais familiarizado com as cores enquanto marcas.

d) Em regra, só pela superação da prova exigente do “secondary meaning”¹²⁶, é que uma marca de cor *per se* única ou uma combinação de duas ou de um número

¹²³ Idem, nº 52.

¹²⁴ Idem, nº 53 (com adaptações).

¹²⁵ A posição do EUIPO, após o RMUE, é o de que uma cor por si só carece normalmente da qualidade inerente de distinguir os produtos ou serviços de uma determinada empresa. Consequentemente, uma cor isolada não tem carácter distintivo para nenhum produto ou serviço exceto em circunstâncias excepcionais. Cfr. EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part B, Examination, Section 4, Chapter 3* cit., pp. 32-33.

¹²⁶ O “secondary meaning” pode ser apresentado, por iniciativa do requerente, no momento do pedido de registo, de acordo com a prática estabelecida pelo EUIPO, a partir de 1/10/2017. Cfr., EUIPO, *New EU Trade Mark Legislation – Changes entering into force on 1 October, 2017*, disponível em <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/eu-trade-mark-regulation>.

muito reduzido de cores¹²⁷ é que estarão em condições de distinguir produtos ou serviços.

A exigência do “secondary meaning” deve abranger, tendo em conta o “círculo cromático” (de doze cores), as cores primárias, secundárias e as sete cores do arco-íris, onde os problemas de bloqueamento no acesso ao mercado são mais ingentes, como também as tonalidades ou “nuances” pelas inultrapassáveis dificuldades práticas que a solução contrária representaria¹²⁸.

¹²⁷ O risco de não cumprimento da capacidade distintiva é inversamente proporcional ao número de cores.

¹²⁸ Neste caso estar-se-ia, no fundo, a voltar a proteger a cor na sua forma pura, pois seria a esta que se aferiria a novidade de qualquer outra marca de cor única para os mesmos produtos ou produtos afins. Nesse sentido, ver LUÍS COUTO GONÇALVES, *Manual de Direito Industrial* cit., pp. 222 e ss e nota 545.

4. Uso sério da marca

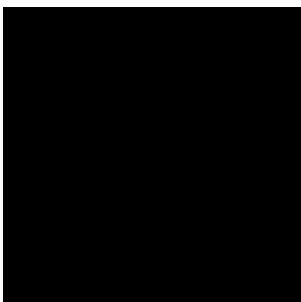
De acordo com o disposto no artigo 58º, nº 1, alínea a) do RMUE, é declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na União em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização. No entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não é tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvenicional.

Ora, o que vem acontecendo, com frequência, é o uso da marca de cor não ser feito tal e qual se encontra registada e protegida (seja marca de cor única, seja marca por simples combinação de duas cores, sem contornos, por exemplo), mas ser desvirtuado pelo acompanhamento de uma marca tradicional (normalmente, nominativa). Este uso da marca de cor, na nossa opinião, não pode ser, juridicamente, aceite de um modo passivo e acrítico.

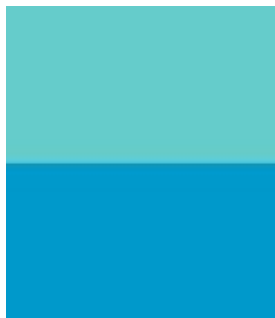
Dir-se-ia que o grau de probabilidade de tal acontecer seria, no plano teórico, maior se a marca de cor se destinasse a distinguir um serviço (uma realidade incorpórea) e não um produto (uma realidade corpórea), mas esta diferença não é confirmada, inteiramente, na prática.

Atentemos, nas duas páginas seguintes, nos exemplos, que seleccionamos no capítulo II, sobre marcas registadas no EUIPO (apresentadas do lado esquerdo) e no modo como são efetivamente usadas no mercado (ilustradas do lado direito).

MARCA MONOCOLOR



MARCA DE COMBINAÇÃO DE DUAS CORES



Perante o exposto, pergunta-se:

- a) Estamos perante um uso sério de marca de cor única ou de marca de combinação de duas cores, como preceitua o artigo 58º nº 1, alínea a) do RMUE?
- b) É respeitado o princípio de inalterabilidade da marca consagrado no artigo 54º, nº 1 do RMUE?
- c) O uso põe em causa o carácter distintivo da marca registada, em inobservância do disposto no artigo 18º, nº 1 alínea a) do RMUE?

A resposta aponta, numa perspectiva estritamente teórica, para que o uso destas marcas não configure um uso sério, atendendo a que não é razoável que o titular de duas marcas registadas distintas (marca de cor *per se* e marca nominativa) as possa usar conjuntamente distinguindo o mesmo produto ou serviço.

Estando envolvida a cor, um sinal distintivo controvertido, a solução de uso não sério ainda mais se justificaria para prevenir o risco, muito elevado, de a marca de cor se tornar uma “ficção” e de a respetiva proteção jurídica ser indevida.

Mas dito isto, e sem prejuízo de salvaguarda da exigência do uso sério, não nos repugna aceitar uma posição mais moderada assente, seguindo a orientação do EUIPO¹²⁹, numa perspectiva mais individualizada sobre o real efeito da admissibilidade de uma variação ao uso da marca de cor registada.

Esta visão do problema significa que a adição de uma marca nominativa, por exemplo, pode, afinal, no caso concreto, não ser bastante, por si só, para considerar que o uso da marca de cor não é sério. Deve ainda ter-se em conta dois fatores. Em primeiro lugar, a definição clara de qual é o carácter distintivo da marca registada. Em segundo lugar, valorar se o uso (“adicionado”) da marca altera esse carácter distintivo.

Este critério moderador implica que será aceitável admitir a variação se esta não puser em causa o uso distintivo *dominante* da cor ou cores¹³⁰.

¹²⁹ EUIPO, *Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition, Section 6*, cit., pp. 30 e ss.

¹³⁰ No mesmo sentido geral de valoração, cfr. Acórdão do TJ de 11 de outubro de 2017, processo C-501/15 P, nº 65, afirmando, a este respeito, que o Tribunal de Justiça já precisou que a utilização da marca sob uma forma que difere da forma sob a qual foi registada é considerada utilização séria desde que o carácter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada não seja alterado, citando o acórdão do TJ de 18 de julho de 2013, processo C-252/12 (“Specsavers International Healthcare” e o.).

Vale por dizer que o recurso a uma marca nominativa, em conjunto com a marca de cor, será aceitável se for, comprovadamente, distintivamente *acessória* e, em regra, já integrar o uso que conduziu à invocação do “secondary meaning”, no momento do registo.

Nesse sentido, tendo em conta as considerações efetuadas, pensamos que, dos exemplos referidos, só a marca de cor verde (para o “corpo” do trator) e de cor amarela (para o centro das rodas) com a indicação nominativa (acessória) “John Deere” está em condições de preencher os pressupostos de uso sério¹³¹.

Nos outros casos, a marca nominativa é, na nossa opinião, do ponto de vista do carácter distintivo, tão ou mais relevante do que a cor ou cores usadas e, por essa razão, não se verifica um uso sério da marca de cor.

Por outras palavras, sempre que o uso da marca de cor for acompanhado da utilização concomitante de um outro sinal distintivo (como a marca nominativa) que impeça, na perceção do mercado, a predominância distintiva da cor, por um período ininterrupto de cinco anos, sem justo motivo, defendemos que se verifica uma falta de uso sério da marca de cor, que constitui uma causa de extinção do direito do respetivo titular, na sequência de pedido apresentado no EUIPO ou de pedido reconvencional num processo de infração (artigo 58º, nº 1 alínea a) do RMUE). A legitimidade subjetiva para apresentação deste pedido está prevista no artigo 63º, nº 1, alínea a) deste diploma.

Não se confunda, no entanto, a presença de um sinal (nominativo, figurativo ou misto) com finalidade distintiva predominante com a presença de indicações meramente descritivas ou informativas do produto ou do serviço relevantes para o mercado em geral e o consumidor em especial, que são sempre passíveis de serem cumuladas com uma marca de cor.

¹³¹ Como foi reconhecido pelo EUIPO (decisão da 2ª Câmara de Recurso de 16/01/2008, Caso R 222/2007-2) e pelo TG (Acórdão de 28 de Outubro de 2009, processo T-137/08), entendendo que o uso da cor verde e amarela foi intensa e duradoura e sempre acompanhada pela menor relevância da referência nominativa.

CONCLUSÃO

O problema central desta dissertação é o de saber se a cor única, sem contornos, abstratamente considerada, pode constituir uma marca, tendo em conta o RMUE de 14/06/2017. Durante a sua elaboração foi necessário, seria inevitável, convocar e dar resposta a outras questões conexas. Como são similares as soluções do RMUE e da Diretiva-2015 (cuja transposição deve ser feita até 14/01/2019) as propostas nucleares sustentadas serão extensíveis às futuras marcas nacionais dos Estados-membros.

O RMUE inclui, expressamente, as cores na tipologia, não taxativa, de sinais passíveis de constituírem uma marca (proémio do artigo 4º).

Este Regulamento é o primeiro diploma, no espaço da União Europeia, a aplicar a supressão do requisito da representação gráfica do sinal distintivo (artigo 4º, alínea b)).

A eliminação do requisito da representação gráfica significa que, tendo em conta os avanços tecnológicos, o sinal distintivo passa a ser possível como marca se for suscetível de representação, sem mais, independentemente do meio (gráfico ou tecnológico) utilizado.

O problema principal deste trabalho não se coloca, na sua essência, ao nível formal da consagração explícita das cores enquanto sinal suscetível de constituir uma marca ou do seu modo de representação.

As posições principais defendidas, nesta dissertação, são, em síntese, as seguintes:

- a) A cor única, sem contornos, abstratamente considerada, é um sinal distintivo que, atenta a sua natureza, só deve ser registada como marca se não puser em causa, de modo infundado, irrazoável e desproporcionado, o princípio estruturante da (livre) disponibilidade do sinal, decorrente da necessidade de salvaguarda do interesse geral no funcionamento de um

mercado de livre concorrência e de defesa dos concorrentes e dos consumidores.

- b) O princípio da disponibilidade (reconhecido uniformemente pelo TJUE), por todas aquelas razões, deve ser aplicado com um maior grau de exigência para aferir se a marca de cor pode revestir eficácia distintiva o que, em princípio, implica a imposição da prova do “secondary meaning” prévia ao registo (artigo 7º, nº 3).
- c) Se uma marca de cor for protegida sem recurso ao “secondary meaning”, o registo pode vir a ser declarado nulo, por falta de capacidade distintiva (artigo 59º, nº 1, alínea a)), a menos que o titular da marca tenha condições de fazer prova daquela mutação após o registo (artigo 59º, nº 2).
- d) A representação da marca de cor única, após 1/10/2017, requer a reprodução da cor (no formato JPEG) e ainda, obrigatoriamente, uma referência a um código internacional de identificação.
- e) Em princípio, se a marca de cor única registada não for usada no mercado de forma distintivamente dominante, por se apresentar associada a marcas tradicionais (nominativas, figurativas ou mistas), há falta de uso sério se esta utilização, sem justo motivo, se prolongar por um período ininterrupto superior a cinco anos. Este uso é suscetível de violar o princípio da inalterabilidade da marca (artigo 54º, nº 1) e afetar substancialmente o carácter distintivo da marca, como proíbe o artigo 18º, nº 1, alínea a), provocando a perda do direito do respetivo titular (artigo 58º, nº 1, alínea a)).
- f) Uma cor não é possível de ser registada como marca se constituir “uma característica” do produto, de acordo com o disposto no artigo 7º, nº 1, alínea e)).

- g) Nesta situação, sendo posta em causa a própria possibilidade do sinal e não apenas a sua distintividade, a proibição de registo da cor como marca não é suprável com o “secondary meaning” (artigo 7º, nº 3 “a contrario”).
- h) A simples combinação de cores, sem contornos, abstratamente considerada, deve, em princípio, quando o número de cores for muito reduzido, ser sujeita a um tratamento jurídico similar ao da marca de cor única por, em ambas as situações, se dever impor a observância do princípio da disponibilidade.
- i) Todavia, é aceitável considerar que, quanto mais elevado for o número de cores adotadas na marca de combinação, também será menor o risco de ser afetado o princípio da disponibilidade e maior será a probabilidade de, atendendo ao caso concreto, a concessão do registo ser efetuado sem o teste do “secondary meaning”.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. – *Código da Propriedade Industrial Anotado* (António Campinos, Coordenador Geral e Luís Couto Gonçalves, Coordenador Científico), 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2015.

AA.VV. - *Community Trade Mark Regulation (EC) n° 207/2009: a Commentary* (edited by Gordian Hasselblatt), München, C. H. Beck, Hart, Nomos, 2015.

AA.VV. - *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun), 2ª ed., NY, USA, Fairchild Books, 2014.

AA.VV. - *Codice della Proprietà Industriale* (a cura de Adriano Vanzetti), Milano, Giuffrè Ed., 2013.

AA.VV. - *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomos I e II (Bercovitz Rodriguez-Cano/Garcia-Cruces González, Director e Director Adjunto) Thomson/Aranzadi, Navarra, 2ª ed., 2008.

AA.VV. - *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria* (coordinadores Casado Cerviño y Llobregat Hurtado), Vols. I e II, Alicante, Universidad de Alicante, Imprenta Botella, 1996.

AA.VV. - *Marca y Diseño Comunitarios* (Coordinador Alberto Bercovitz), Aranzadi Ed., Pamplona, 1996.

ABREU, Jorge Coutinho de - *Curso de Direito Comercial*, vol. I, Almedina, Coimbra, 10ª ed., 2016.

AHUJA, V.K. – “Non traditional trade marks: new dimension of trade marks law”, *EIPR*, 2010, 11, p. 575-581.

ASCENSÃO, José de Oliveira – “A marca comunitária”, *O Direito*, 2001, p. 511-546.

ASCENSÃO, José de Oliveira – *Direito Comercial – Direito Industrial*, Vol. II, Lisboa, AAFDL, 1988.

AUFENANGER/BARTH/FRANKE – *The German Trade Mark Act – Das Deutsche Markengesetz*, 3. Auflage, Verlag C.H.Beck, 2005.

AZÉMA, Jacques/**GALLOUX**, Jean-Christophe – *Droit de la Propriété Industrielle*, 7ª ed., Paris, Dalloz, 2012.

BAINBRIDGE, David I. – *Intellectual Property*, 7ª ed., Essex, England, Pearson Education, 2009.

BENTLEY, Lionel/**SHERMAN**, Brad – *Intellectual Property Law*, 4th ed., Oxford, Oxford University Press, 2014.

BERNSTEIN, David - “Litigation strategies in fashion law”, in AA.VV., *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun) 2ª ed., NY, USA, Fairchild Books, 2014, p. 78-114.

CARVALHO, Maria Miguel - “A nova diretiva europeia sobre marcas e a sua transposição para a ordem jurídica portuguesa”, *RDInt.*, nº 2/2017, p. 89-122.

CARVALHO, Maria Miguel – “O novo regime jurídico da marca da União Europeia”, *RDInt.*, nº 1-2017, p. 149-173.

CARVALHO, Maria Miguel, “A possibilidade de registo como marca da cor *per se*”, in *Estudos em Comemoração dos 20 Anos da Escola de Direito da Universidade do Minho*, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, p. 469-487.

CARVALHO, Maria Miguel – “A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda – breves notas a propósito dos casos da “sola lacada a cor vermelha”, *ADI*, 2013-2014, p. 133-148.

CARVALHO, Maria Miguel - *A Marca Enganosa*, Coimbra, Almedina, 2010.

CARVALHO, Maria Miguel - “Novas marcas e marcas não tradicionais: objecto”, in *Direito Industrial*, APDI, Vol.VI, Coimbra, Almedina, 2009, p. 217-245.

CARVALHO, Orlando de - *Direito das Coisas*, Coimbra, 1977.

CORREIA, Ferrer – *Lições de Direito Comercial*, Coimbra, 1973

CRUZ, Rui Solnado da – *A Marca Olfactiva*, Coimbra, Almedina, 2008.

CUSUMANO, Giuseppe – “Ritorno ai marchi di colore”, *RDI*, 2003, II, p. 238-247.

DE SANCTIS, Vittorio - *La Protezione delle Forme nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè Ed., Milano, 2009.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, Eva M. – “Tutela del color como marca: especial referencia al carácter distintivo del color (sentencias del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto "naranja", y del TPI de 9 de julio de 2003, asunto "combinación de naranja y gris)”, *ADI*, 2003, p. 485-503.

EBERT, Lawrence B. - “Trademark protection in color: do it by the numbers!”, *TMR*, 1994, p. 379-407.

ENGELS, Gabriele / **HOFHUIS**, Jesse / **LEHR**, Claire – “The local colour of colour marks”. *GRUR Int.*, 6-2016, p. 530-539.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos – *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 1ª e 2ª eds., Madrid, Marcial Pons, 2001, 2004.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos - *El Sistema Comunitario de Marcas*, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos – “El color y las formas tridimensionales en la nueva lei española de marcas”, *ADI*, XIII, 1989/90, p. 41-52.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C./**OTERO LASTRES**, J. M./**BOTANA AGRA**, M. – *Manual de la Propiedad Industrial*, 3ª edição, Madrid, Marcial Pons, 2017.

FEZER, Karl-Heinz – *Markenrecht*, 4.Auflage, München, C.H.Beck, 2009.

GALLOUX, Jean-Christophe – *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Dalloz, 2000.

GARDINI, Anna - “La tutela del marchio di colore nel caso Louboutin/YSL: ultimi sviluppi nella Giurisprudenza americana”, *RDI*, 2012, III, nº 6, p. 651-655.

GOMMERS, Carina - “CJEU referral on Louboutin’s red sole trade mark”, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido), vol. 11, nº 7, 2016, p. 481-482.

GONÇALVES, Luís Couto - *Manual de Direito Industrial*, 7ª edição, Coimbra, Almedina, 2017.

GONÇALVES, Luís Couto - “Evolução histórica da propriedade industrial”, in AA.VV., *Código da Propriedade Industrial Anotado* (António Campinos, Coordenador Geral e Luís Couto Gonçalves, Coordenador Científico), 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2015, p. 17-74.

GONÇALVES, Luís Couto – “Objecto. Sinais protegíveis. Modalidades”, in *Direito Industrial APDI*, Vol.VI, Coimbra, Almedina, 2009, p. 275-296.

GONÇALVES, Luís Couto - “Marca tridimensional” in AA.VV., *Nos 20 Anos do Código das Sociedades Comerciais em Homenagem aos Profs. Doutores Ferrer Correia, Orlando de Carvalho e Vasco Lobo Xavier*, Coimbra Ed., Vol. I, 2007, p. 139-165.

GONÇALVES, Luís Couto - “Marca olfactiva e o requisito da susceptibilidade de representação gráfica - Anotação ao Ac. do Tribunal de Justiça, de 12/12/2002, Processo nº C-273/00”, *CDP*, nº 1, 2003, p. 14-26.

GONÇALVES, Luís Couto - *Função Distintiva da Marca*, Almedina, Coimbra, 1999.

GONÇALVES, Luís Couto/**TRABUCO**, Cláudia /**CARVALHO**, Maria Miguel – “Propriedade intelectual”, in AA.VV., *Direito da União Europeia – Elementos de Direito e Políticas da União* (Coordenadores Alessandra Silveira, Mariana Canotilho, Pedro Madeira Froufe), Coimbra, Almedina, 2016, p. 647-720.

HILLIARD, D./**WELCH II**, J./**MARVEL**, J. - *Trademarks and Unfair Competition: Deskbook*, 7th ed., USA, LexisNexis Matthew Bender, 2015.

HUMPHREYS, Gordon – *A Selective Review of Colour Mark Issues and Case Law in the EU*, 2013, disponível em www.fordhamipinstitute.com.

HUNTER, Dan - *Intellectual Property*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

JORDAN, Kevin/**JORDAN**, Lynn – “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., the unanswered question - can color ever be inherently distinctive?” *TMR*, 1995, p. 371-398.

KOEHLER, Peter - “Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 115 S. Ct. 1300 (1995): It is possible to trademark color alone?”, *Santa Clara High Technology Law Journal*, 1996, vol. 12, p. 509-521, 1996, disponível: <http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol12/iss2/9>

KOLSTAD, Olav - “Competition law and intellectual property rights – outline of an economics-based approach”, in AA.VV., *Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law*, Josef Drexler (ed.), Edward Elgar Publishing Ltd, UK & USA. 2008, p. 3-26.

KUDRJAVCEVA, Jekaterina – *Issues surrounding registration of colour trade marks*, RGSL Research Papers, nº 9, Riga, 2012.

KUR. A./v. BOMHARD, V./ALBRECHT, F. - *Markenrecht*, 1.Auflage München, C.H.Beck, 2017.

LALONDE, A. / GILSON, J. - “Getting real with non-traditional trademarks: what’s next after red oven knobs, the sound of burning methamphetamine, and goats on a grass roof?” *TMR*, 2011, p. 186-192.

LIAKATOU, Vlotina/ MANIATIS, Spyros - “Red soles, gas bottles and ethereal market places: competition, context and trade mark law”, *EIPR*, 2012, 34, p. 1-4.

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel - *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Navarra, Aranzadi, 2ª ed., 2007.

MACHNIKA, Agnieszka - ”Red shoe sole can constitute a valid trade mark”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido), vol. 8, nº 1, 2013, p. 11-13.

MACHNIKA, Agnieszka - “Is a “red shoe sole” a valid trade mark?”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (Reino Unido), vol. 7, nº 3, 2012, p. 157-159.

MARTINEZ MIGUEZ, Manuel – “La protección del color unico como marca en el derecho español”, *ADI*, VIII, 1982, p. 117-153.

MATHÉLY, Paul – *Le Nouveau Droit Français des Marques*, Paris, Vélizy Cedex, Ed. J.N.A., 1994.

McCARTHY, Thomas - *Trademarks and Unfair Competition*, 4ª ed., New York, Clark Boardman Callaghan (CBC), 1996, vol. I.

MAX, Theodore - “Coloring outside the lines in the name of aesthetic functionality: Qualitex, Louboutin, and how the second Circuit saved color marks for fashion”, *TMR*, 2012, p. 1081-1094.

MISTHAL, Marc - “Trademarks and trade dress” in AA.VV., *Fashion Law* (Edited by Guillermo Jimenez/Barbara Kolsun), 2ª ed., NY, USA, Fairchild Books, 2014, p. 26-44.

MOIR, Diane E. - (2011) "Trademark protection of color alone: how and when does a color develop secondary meaning and why color marks can never be inherently distinctive," *Touro Law Review*: Vol. 27: No. 2, Article 9, disponível em: http://digitalcommons.tourolaw.edu/lawreview/vol27/iss2/9_

OLAVO, Carlos - “A protecção do “trade dress” ”, in AA.VV., *Direito Industrial*, vol. V, APDI, Almedina, Coimbra, 2008, p. 429-449.

OLAVO, Carlos - *Propriedade Industrial*, 2ª edição, Coimbra, Almedina, 2005.

PASSA, Jérôme - *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, LGDJ, tomo I, 2006.

PEROT-MOREL, Marie Angele - “Les difficultés relatives aux marques de forme et a quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire”, *RDI*, 1996, I, p. 247-261.

POULLAUD-DULIAN, Frédéric - *La Propriété Industrielle*, Paris, Ed. Economica, 2011.

RIVERO GONZÁLEZ, Dolores - “Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas”, *RDM*, 2000, p. 1645-1688.

SAMUELS, Jeffrey/**SAMUELS**, Linda – “Protection for color under U.S. Trademark Law”, *AIPLA-Q.J.*, Winter/1995, p. 129-152.

SAMUELS, Jeffrey/**SAMUELS**, Linda – “Color trademarks: shades of confusion”, *TMR*, 1993, p. 554-570.

SCHMIDT-SZALEWSKI, Joanna – *Droit de la Propriété Industrielle*, Paris, Dalloz, 5^a ed., 2001.

SCHULZE, Charlotte - “Registering colour trade marks in the European Union”, *EIPR*, 2003, p. 55-67.

SCUFFI, M./**FRANZOSI**, M., *Diritto Industriale Italiano - Diritto Sostanziale*, tomo I, CEDAM, PADOVA, 2014.

SCUFFI M./**FRANZOSI**, M./**FITTANTE**,A. – *Il Codice della Proprietà Industriale*, Padova, CEDAM, 2005.

SILVA, Pedro Sousa e – *Protecção Jurídica do Design*, Coimbra, Almedina, 2017.

SILVA, Pedro Sousa e - “O artigo 240º do CPI e a protecção do *trade dress*”, in AA.VV., *Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão*, Almedina, Coimbra, 2015, p. 1035-1051.

SILVA, Pedro Sousa e – “Sinal e marca. As marcas não tradicionais”, in *Direito Industrial*, APDI, Vol. VIII, Coimbra, Almedina, 2012, p. 363-381.

SILVA, Pedro Sousa e - *Direito Industrial – Noções Fundamentais*, Coimbra, Coimbra Editora, 2011.

STRÖBELE, Paul - “The registration of new trademark forms”, *IIC*, 2001, 32 (2), p. 161-182.

VANZETTI Adriano / **DI CATALDO**, Vincenzo – *Manuale di Diritto Industriale*, 7^a ed., Milano, Giuffrè Ed., 2012.